

346.0488

SYA

P

e1



**PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG MEREK  
DAN UPAYA MENCEGAH PELANGGARAN TERHADAP HAK MEREK  
SETELAH BERLAKUNYA UUM NO. 19 /1992 JO UUM NO. 14 TAHUN 1997**

**TESIS**

**DISUSUN DALAM RANGKA MEMENUHI PERSYARATAN  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**SYARIFAH SYAMSIAH, SH  
NIM. B4A096055**

**PEMBIMBING**

**Prof. DR. ERMAN RAJAGUKGUK, SH,LLM**

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2000**

**PERLINDUNGAN HUKUM DI BIDANG MEREK  
DAN UPAYA MENCEGAH PELANGGARAN TERHADAP HAK MEREK  
SETELAH BERLAKUNYA UUM NO. 19/1992 JO UUM NO. 14 TAHUN 1997**

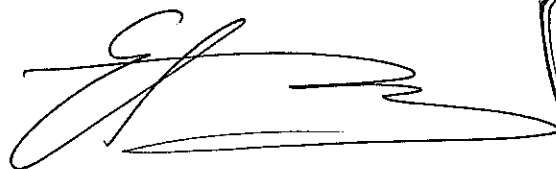
**DISUSUN OLEH :  
SYARIFAH SYAMSIAH,SH  
NIM. B4A096055**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal : - 2000**

**Tesis ini telah diterima dan disetujui sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum  
pada Universitas Diponegoro**

**Pembimbing**

**Mengetahui Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro**



**Prof. DR. ERMAN RAJAGUKGUK, SH,LLM  
NIP. 130608480**



**Prof. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH  
NIP. 130350519**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tak terhingga, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat rahmat dan petunjukNya jualah penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : **Perlindungan Hukum di Bidang Merek dan Upaya Mencegah Pelanggaran Hak Merek Setelah berlakunya UUM No. 19 Tahun 1992 Jo UUM No. 14 Tahun 1997.**

Tesis ini dapat penulis selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis menyampaikan banyak terima kasih, terutama kepada Prof. DR. Erman Rajagukguk, SH, LLM yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan, perhatian, dan sumbangan pemikirannya yang sangat berharga bagi penyelesaian tesis ini.

Tidak lupa pula ucapan terima kasih yang setulusnya penulis sampaikan kepada Prof. DR. Barda Nawawi Arief, SH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya pada penulis, dan para penguji yang telah berkenan menguji tesis ini, serta para staf tata usaha yang telah membantu kelancaran proses administrasi.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan terutama peserta Program Hukum Ekonomi dan Teknologi angkatan XV UNDIP, serta rekan-rekan angkatan lainnya yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini, juga para responden yang telah memberikan bantuan pada saat penulis melakukan penelitian.

Akhirnya, terima kasih juga penulis sampaikan kepada suami dan anak-anak tercinta yang dengan sabar dan penuh pengertian membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis sangat menyadari tesis yang penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, semua kritik dan saran bagi kesempurnaan tesis ini akan diterima dengan tulus dan kerendahan hati.

Teriring doa, semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat ganjaran yang setimpal dariNya. Semoga tesis sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum

Semarang, Januari 2000

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian .....	9
D. Kerangka Teori .....	10
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	26
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>28</b>
A. Pengertian, Fungsi Dan Ruang Lingkup Perlindungan Merek Dan Hak Atas Merek. ....	28
A.1. Pengertian Merek dan Hak Atas Merek .....	28
A.1.1. Pengertian Merek .....	28
A.1.2. Hak Atas Merek .....	31
A.2. Fungsi Merek di Bidang Perdagangan .....	34
A.3. Ruang Lingkup Perlindungan Merek dan Sistem Konstitutif .....	38
A.3.1. Ruang Lingkup Perlindungan Merek .....	38
A.3.2. Sistem Konstitutif untuk Menjamin Kepastian Hukum ....	44
A.4. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik / Pemegang Hak Merek...48	

B. Pelanggaran Merek Dan Upaya - Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Perlindungan Merek .....	60
B.1. Pelanggaran Hukum terhadap Hak Merek .....	60
B.2. Upaya-Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum di Bidang Merek .....	69
B.3. Perjanjian Lisensi untuk Menghindari Pelanggaran Merek .....	84
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sehubungan Dengan Penggunaan Merek Atas Barang Dan Atau Jasa .....	87
C.1. Hak-Hak dan Kepentingan Konsumen .....	87
C.2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen di Bidang Merek .....	93
C.3. Budaya Hukum Konsumen Sehubungan dengan Perlindungan Merek ..	99
 BAB. III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	 105
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik / Pemegang Hak Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 Jo Undang - Undang Merek No.14 Tahun 1997.....	105
B. Peran Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelanggaran Hak Merek, Serta Tinjauan Beberapa Putusan Perkara Merek. ....	116
C. Korelasi Antara Budaya Hukum Konsumen Dan Perlindungan Konsumen Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Hak Atas Merek.....	140
 BAB.IV PENUTUP .....	 148
A. Kesimpulan .....	148
B. Saran – Saran. ....	151
 DAFTAR PUSTAKA .....	 154

## DAFTAR TABEL

1. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UUM NO. 19 TAHUN 1992 DAN  
UUM NO. 14 TAHUN 1997 YANG BELUM DAN YANG SUDAH DIATUR  
DENGAN PERATURAN PELAKSANAANNYA ..... 109
2. DATA PERKARA MEREK DI DIREKTORAT MEREK, DITJEN HAKI  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
Tahun 1991 Sampai Dengan 1999 [Mei]..... 112
3. PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK PADA DIREKTORAT MEREK,  
DITJEN HAKI DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1990 s/d 1996 ..... 119

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Tinggi Reg No. 94/PID/1998/PT.DKI tanggal 11 November 1998, kasus merek “ Corium “
2. Putusan Mahkamah Agung Reg No. 1018 K/Pdt/1996 23 April 1997, kasus merek “ALPINE“
3. Putusan Mahkamah Agung Reg No. 2224 K/Pdt/1995 tanggal 24 Pebruari 1999, kasus merek “ POLO “ versus “ POLORALPHLAUREN “
4. Formulir A, B dan C dalam kegiatan pemeriksaan merek

## ABSTRAK

Di dalam tesis yang berjudul " Perlindungan Hukum Di Bidang Merek dan Upaya Mencegah Pelanggaran Terhadap Hak Merek Setelah Berlakunya UUM No. 19 Tahun 1992 jo UUM No. 14 Tahun 1997, terdapat tiga esensi permasalahan yang dikemukakan. Permasalahan tersebut, pertama tentang perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan pemegang hak atas merek di dalam Undang-Undang Merek baru, kedua peranan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak merek, dan ketiga tentang budaya hukum konsumen sehubungan dengan perlindungan konsumen di bidang merek.

Secara yuridis dalam undang-undang merek yang baru perlindungan hukum terhadap pemilik / pemegang hak atas merek terdaftar telah diatur secara komprehensif mencakup segi administrasi, perdata dan pidana. Dari segi administratif dengan dianutnya sistem konstitutif, pemilik merek terdaftar diakui dan diberi hak eksklusif, yakni dilindungi sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas merek terdaftar. Dalam hal terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak merek, upaya hukum dapat dilakukan oleh pemilik merek baik melalui tindakan administratif, tuntutan pertanggung jawaban perdata [*civil liability*] maupun tuntutan pertanggung jawaban pidana [*crime liability*].

Berdasarkan kewenangannya pemerintah memegang peranan penting dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran hak merek. Sebagai pemegang otoritas, pemerintah berwenang membuat peraturan dan kebijaksanaan tentang merek. Melalui Kantor Merek pemerintah berperan sebagai penyelenggara administrasi merek, pembina dan pengawas penggunaan merek dalam masyarakat, sekaligus juga sebagai penegak hukum dengan diangkatnya pejabat Kantor Merek sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Analisis terhadap hasil penelitian di lapangan dapat diungkapkan bahwa masih terjadinya pembatalan terhadap merek terdaftar dalam sistem konstitutif disebabkan karena belum optimalnya kinerja Kantor Merek dalam melakukan pemeriksaan persyaratan substantif pada saat permintaan pendaftaran merek. Di samping itu masih belum adanya peraturan pelaksanaan dari beberapa ketentuan dalam undang-undang merek, telah mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum di bidang merek. Sementara itu di kalangan para penegak hukum, lemahnya pengetahuan dan pemahaman tentang merek telah mempengaruhi para penegak hukum, yang menimbulkan sikap belum serius dan tegas dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran terhadap hak merek, sehingga sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran merek juga cenderung masih ringan. Keadaan ini menunjukkan belum efektifnya perlindungan hukum di bidang merek karena belum optimalnya peran pemerintah c/q Kantor Merek dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran terhadap hak merek.

Di sisi lain perlindungan hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran terhadap hak merek dipengaruhi pula oleh budaya hukum masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan barang dan /atau jasa tersebut. Budaya hukum konsumen di Indonesia memberikan respon negatif atau tidak mendukung perlindungan konsumen di bidang merek, terjadi dalam masyarakat yang sikap dan pandangannya tidak memberikan makna simbolik atas merek, adanya nilai-nilai komunal yang menganggap peniruan merek sebagai suatu hal yang masih dapat diterima sepanjang tidak merugikan konsumen, terutama terhadap keamanan dan keselamatan jiwa, dan sikap selalu nrimo untuk menjaga harmoni dan perdamaian dalam

pergaulan hidup, serta sikap lebih suka menghindari konflik dalam menghadapi sengketa konsumen. Masyarakat akan memberikan respon positif atau mendukung perlindungan konsumen di bidang merek apabila sikap dan pandangan masyarakat memberikan makna tertentu di balik simbol-simbol yang terdapat dalam suatu merek dan pelanggaran hak merek dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum, karena tidak hanya merugikan konsumen dari segi sosial ekonomi, tetapi juga akan mengaburkan makna simbolik dari suatu merek yang merupakan simbol, gengsi, prestise atau gaya hidup [life style] tertentu bagi pemakai.

## ABSTRACT

In the thesis entitled "Law Protection on Trade Mark and Effort to Prevent Trade Mark Right Violation after issue Trade Mark Law No. 19/1992 Jo. Trade Mark Law No.14/1997" there are three important problems exposed. The first problem is about law protection for the trade mark owner and trade mark right holder in the new Trade Mark Law, the second is the role of government and law enforcement officer in preventing and to overcome law violation on trade mark right, and the third is about consumer's law culture in relation with consumer protection on trade mark.

The law protection for owner or right holder of registered trade mark has been regulated comprehensively covering administrative, civil and crime sides in a juridical way which is stated in the new Trade Mark Law. From administrative side by implementing constitutive system, the owner of registered trade mark is acknowledged and given exclusive right, that is being protected as the one and only person who has the right of registered trade mark. In case of law violation on trade mark right, the trade mark owner can do legal remedy through administrative action, sue a person for civil liability as well as crime liability.

Based on its authority, the government plays important role in preventing and to overcome trade mark right violation. As the authority holder, the government has the rights to make rule and policy on trade mark. Through the Trade Mark Office the government has a role as trade mark administrator, consultant and controller on the use of trade mark in the community, as well as a law enforcement officer by a way of appointing the Trade Mark Office employee as Civil Investigator.

From the analysis of field research result, it is revealed that the cancellation of registered trade mark within constitutive system still happens due to weak performance of the trade mark office in examining the substansial requirements during trade mark registration request. Beside that the absence of implementation guidance of some rules in trade mark law has influenced law enforcement on trade mark. Meanwhile, the lack of knowledge and understanding about trade mark among law enforcement officer has influenced them in preventing and to overcome trade mark violation. They tend to give minor punishment to those who violate the Trade Mark Law. This condition shows the trade mark law protection is not effective yet because the role of government through the Trade Mark Office and law enforcement officer in preventing and to overcome trade mark violation, need to be improved.

On the other hand, trade mark law protection and trade mark violation preventing action are also influenced by community's law culture as consumers who consume the goods and the services. The consumer's law culture gives negative response or does not support consumer protection on trade mark which happens in the community whose opinion and behaviour do not give symbolical meaning on trade mark, the communal values which consider trade mark imitation as something acceptable as long as it does not harm the consumers, especially their lives, and submissive behaviour to keep peace and harmony in life, and the tendency to avoid conflict in consumer dispute. The community will give positive response or support the consumer protection on trade mark if their opinion and behaviour are meaningful on symbolical trade mark and they realise that trade mark right violation considered illegal, since it harms not only the consumers, but also blurs symbolical meaning of a trade mark since a trade mark means symbol, prestige, as well as certain lifestyle to the user.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam dunia usaha perdagangan dewasa ini, merek yang merupakan salah satu wujud karya intelektual manusia mempunyai arti penting, karena penggunaan atau pemakaian merek pada barang atau jasa tidak hanya mempunyai nilai ekonomis bagi suatu perusahaan, tetapi juga mengandung aspek hukum yang luas baik bagi pemilik/pemegang hak atas merek maupun masyarakat sebagai konsumen yang memakai/memanfaatkan barang dan /jasa dengan menggunakan suatu merek.

Dari sudut ekonomis ternyata merek yang dicantumkan pada hasil produk barang/jasa akan menghasilkan profit bagi suatu perusahaan, bahkan untuk suatu merek yang sudah mempunyai "Good Will" yang sangat tinggi mampu memberikan profit yang luar biasa bagi perusahaan. Menurut Lendsford dikutip M. Yahya Harahap, tidaklah keliru mengatakan bahwa perusahaan yang telah memiliki reputasi merek yang tinggi atau "Higher Reputation" akan memiliki asset kekayaan yang luar biasa hanya berdasarkan "Good Will" dari merek.<sup>1</sup>

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek ini menjadi penting sehubungan dengan persoalan perlunya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik dan pemegang hak atas merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang dan /jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain yang dapat menyesatkan tentang asal usul dan kualitas suatu barang/jasa yang dibubuhi merek tersebut.

Sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual (HAKI), merek dominan diakui sebagai hak milik tak berwujud yang memungkinkan pemilik atau pemegang merek untuk melaksanakan hak-haknya yang sama atau mirip dengan hak

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 3.

milik intelektual yang lain seperti hak cipta dan paten yang merupakan hak eksklusif bagi pemilik/pemegang hak untuk mengontrol pasar terhadap perbuatan curang pihak lain yang merugikannya.

Selain itu suatu bentuk perlindungan terhadap konsumen juga menjadi suatu keharusan untuk mempertahankan merek sebagai indikator sumber akibat semakin jauhnya kontak antara produsen dengan konsumen dan merek sebagai indikator kualitas, karena hanya produsen tertentu yang memenuhi kualitas tertentu yang dapat menggunakan merek yang bersangkutan untuk produknya.

Tampak adanya hubungan yang saling terkait antara produsen disatu pihak sebagai penghasil barang/jasa dengan konsumen dilain pihak sebagai pengguna barang/jasa. AZ. Nasution, menyebutkan hubungan antara konsumen dan produsen/pengusaha itu ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda, konsumen membutuhkan produk (barang/jasa) hasil kegiatan pengusaha, tetapi kegiatan pengusaha itu akan mubazir apabila tidak ada konsumen yang menyerap/membeli hasil usahanya<sup>2</sup>. Karena itu menjaga keseimbangan dalam segala segi, menyangkut kepentingan kedua pihak ini merupakan hal yang ideal dan harus diperhitungkan.

Sehubungan dengan itu, pengaturan kembali hak-hak yang timbul dari karya-karya intelektual insklusif merek, dalam suatu undang-undang merek yang baru menjadi sangat penting, bukan saja dari segi perlindungan hukum tetapi justru karena peranannya yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang dan jasa, untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain yang sejenis dalam satu kelas.

Sebagaimana diketahui, dalam dunia usaha motif mencari keuntungan adalah merupakan tujuan utama dalam menjalankan usaha. Dengan motif seperti ini, bagi pengusaha-pengusaha yang tidak bertanggung jawab dan kebetulan kurang memahami arti penting hubungan antara sesama pengusaha, konsumen dan masyarakat, akan

---

<sup>2</sup> AZ. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 hal. 21.

berperilaku "*profit oriented*" semata<sup>3</sup>, dengan mengutamakan kepentingan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan pihak lain.

Tidak jarang pengusaha seperti ini akan berusaha memperoleh keuntungan melalui jalan pintas yang tidak layak, dengan menghasilkan dan memasarkan barang/jasa dengan memalsukan atau menirukan merek-merek yang sudah dikenal secara luas di masyarakat.

Konsumen dikelabui, dengan memanfaatkan kelemahan dari konsumen sendiri, terutama konsumen kalangan sosial ekonomi bawah yang tidak dapat membedakan mana merek asli dan mana yang aspal atau asli tapi palsu.

Faktor gengsi semu dari konsumen yang bangga menggunakan merek terkenal terutama produk luar negeri (*label minded*) sangat menguntungkan pemalsu merek, karena mereka mendapat kesempatan untuk memuaskan hasrat masyarakat seperti itu melalui merek "as pal" atau merek-merek yang mirip, dengan menghasilkan produk yang kerap kali sengaja disesuaikan dengan kemampuan kantong segmen konsumen yang mempunyai kecenderungan demikian, tapi tak jarang juga mereka justru menjual produk tersebut dengan harga lebih mahal agar kelihatan bergengsi<sup>4</sup>.

Beberapa contoh perbuatan curang dibidang merek yang sering kita jumpai, misalnya dengan model plesetan merek, seperti merek "Lotto" menjadi "Loggo" atau mengecohkan dengan memutar balikan simbol/logo seperti merek 999 menjadi merek 666.<sup>5</sup>

Ada pula yang melakukan pemboncengan merek terkenal untuk dipakai sebagai merek atas produk barang/jasa yang tidak sejenis, misalnya beberapa waktu yang lalu ada iklan yang menawarkan celana dalam dengan merek "Sony". Kemudian oleh "Sony

---

<sup>3</sup> Roedjiono, "*Pendaftaran Merek Sebagai Salah Satu Cara Untuk Mencegah Perbuatan Curang*", (Makalah disajikan pada Temu Wicara Nasional, Penanggulangan Perbuatan Curang) Yogyakarta 6-7 Oktober 1992, hal. 1.

<sup>4</sup> Ismail saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hal. 50-51.

<sup>5</sup> Nurul Huda, "*Undang-Undang Merek Baru Harapan dan Tantangan*", *Kedaulatan Rakyat*, 12 April 1993, hal. 20.

Corporation”, produsen barang-barang elektronik dan pemilik merek terkenal “Sony” menyatakan tidak ada hubungan dengan produk celana dalam tersebut, sekali gus juga mengajukan gugatan pembatalan merek “Sony” untuk celana dalam itu di Pengadilan Negeri.<sup>6</sup>

Kadaan seperti ini tidak hanya merugikan pemilik/pemegang hak atas merek, tapi juga sangat merugikan konsumen yang harus membayar mahal, padahal barang yang diperoleh bukan asli dan kualitas barang tidak terjamin. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang merek baru yaitu untuk menciptakan suatu pasar yang kompetitif dan jujur sehingga menguntungkan konsumen.

Tampaknya, sampai saat ini pembahasan hubungan antara persaingan curang dibidang merek atau pelanggaran hak atas merek yakni perbuatan pemalsuan, peniruan, pembajakan ataupun pemboncengan merek terkenal atau termasyhur dengan perlindungan konsumen masih merupakan suatu dilema. Disatu sisi pemalsuan/peniruan merek dianggap sebagai perbuatan curang yang perlu ditindak dan dikenakan sanksi berat demi untuk melindungi konsumen, tapi disisi lain ada sebagian konsumen terutama konsumen yang sosial ekonominya masih rendah, sangat mengharapkan kehadiran barang aspal itu untuk memberikan kepuasan pada mereka, dapat memperoleh merek terkenal dengan harga yang murah.

Dalam hal ini mereka sama sekali tidak merasa dirugikan, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan merek palsu terutama untuk merek yang penggunaannya hanya sekedar gengsi seperti tas, sepatu, pakaian dan sebagainya dipandang hanya untuk melindungi kepentingan pemilik/pemegang hak merek saja. Diterimanya kehadiran merek-merek palsu atau tiruan oleh masyarakat menyebabkan para pengusaha yang tidak bertanggung-jawab lebih senang mengambil jalan pintas mencari keuntungan dengan cara menggunakan merek-merek yang sudah terkenal atau termasyhur. Kendatipun mereka sebetulnya mempunyai kemampuan menciptakan produk-produk

---

<sup>6</sup> Suara Pembaharuan, *Tidak lagi menjadi Sorga bagi pembajak*, Rabu 21 April 1993, hal. 8.

baru dengan kualitas yang baik atau tidak kalah dengan merek yang dipalsukan atau ditiru.

Menurut Satjipto Rahardjo, masyarakat itu berlapis, dan terjadinya pelapisan dalam masyarakat disebabkan karena adanya perbedaan dalam kedudukan sosial, politik dan ekonomi<sup>7</sup>, adanya pelapisan masyarakat tersebut menyebabkan persepsi masyarakat tentang merek juga menjadi berbeda.

Pada umumnya konsumen memilih untuk menggunakan suatu barang/jasa biasanya berdasarkan pada merek dari barang/jasa tersebut yang diketahuinya melalui informasi iklan, teman atau karena pengalaman sendiri. Mereka menilai suatu merek dianggap mempunyai kelebihan atau keunggulan dari merek lain untuk barang atau jasa yang sejenis, karena kualitasnya baik dan harganya murah, sehingga terkadang timbul sifat fanatik terhadap suatu merek. Mereka memilih suatu merek hanya didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan, dan tidak mempunyai suatu persepsi yang memberikan makna simbolik atas suatu merek.

Namun bagi konsumen tertentu, khususnya konsumen kelas atas, memilih suatu merek tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja, tapi sudah lebih mengutamakan prestise, yang akan memberikan kesan tersendiri bagi sipemakai. Dengan menggunakan suatu merek tertentu mereka merasa sangat bergengsi. Dalam hal ini merek menurut persepsi mereka adalah suatu "simbol" yang menimbulkan imajinasi gaya hidup (*life style*).<sup>8</sup> Bagi konsumen seperti ini membayar mahal untuk mendapatkan suatu merek bergengsi sebagai hal yang wajar, karena yang dibeli bukan hanya barang/jasa tapi juga mereknya.

Kendatipun terdapat perbedaan persepsi tentang merek, tidak berarti pemalsuan atau peniruan merek dapat dibenarkan. Mengingat perbuatan pemalsuan atau peniruan merek tidak dapat mempertanggungjawabkan tentang asal usul dan kualitas barang/jasa dari merek tersebut, maka perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pada konsumen

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Selanjutnya disingkat Satjipto Rahardjo I), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 152.

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hal. 11

karena kualitas dari barang/jasa tidak terjamin dan ini berarti konsumen tidak dilindungi.

Membiarkan keleluasaan bagi orang lain membajak atau memalsukan merek yang telah memiliki reputasi dagang, secara tidak langsung menghalalkan dan membenarkan seorang penipu “memperkaya diri secara tidak jujur” (*unjust enrichment*)<sup>9</sup>

Secara keseluruhan akibatnya tidak hanya merugikan pemilik/pemegang merek atau konsumen tapi juga berdampak negatif pada perekonomian nasional.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*). Di dalam hal ini dikemukakan menurut G. Sawyer maka hukum merupakan suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya.<sup>10</sup>

Sehubungan dengan itu dibidang merek perbuatan curang yang menonjol adalah pemalsuan atau pembajakan merek dan peniruan merek yang sangat merugikan masyarakat, untuk itu perlu adanya peraturan hukum yang dapat memberikan perlindungan pada masyarakat dengan mengatur kehidupan perdagangan yang aman dan tertib.

Dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan, serta memberikan perlindungan hukum kepada pesaing, konsumen ataupun masyarakat pada umumnya dari perbuatan curang di bidang merek inilah negara mengatur perlindungan merek dalam suatu hukum merek dengan melakukan perubahan atau pembaharuan hukum merek.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah merek yang pernah berlaku di Indonesia yaitu *REGLEMENT INDUSTRIALE EIGENDOM* 1912, S 1912 No. 545 berlaku hingga 1961. Sejak 1961 hingga April 1993 yang berlaku

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 12

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, (Selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto I); PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 48.

adalah UU No. 21 Tahun 1961 tentang merek Perusahaan dan merek Perniagaan LN No. 290 Tahun 1961.

Selama masa berlakunya UU merek 1961 hampir 32 tahun sudah banyak berkembang dan perubahan yang terjadi dalam dunia perdagangan, norma dan tatanan perdagangan telah berkembang dan berubah dengan cepat, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 1961 tertinggal jauh. Untuk mengantisipasi berkembang tersebut dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang MEREK LN NO. 81 Tahun 1992.

Masalah merek ini menjadi kian penting, karena keanggotaan Indonesia dalam forum GATT / WTO. Di dalam GATT ada pengaturan tentang TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), dan perlindungan merek merupakan salah satu bagiannya.

Sebagai negara pihak penandatanganan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (*GENERAL AGREEMENT ON TARIFF AND TRADE/GATT*) dalam putaran URUGUAY (*Uruguay Round*), Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION/WTO*). Sejalan dengan kebijakan tersebut dilakukan pula perubahan atau penyempurnaan pada UU tentang Merek melalui UU No. 14 Tahun 1997, LN No. 57 Tahun 1997.

Perubahan atau penyempurnaan ini pada dasarnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi Paris (*PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIALE PROPERTY*) Tahun 1883 sebagaimana telah beberapa kali direvisi, sekaligus juga penyempurnaan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan praktik-praktik Internasional, termasuk penyesuaian dengan persetujuan *TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS INCLUDING TRADE IN COUNTERFEIT GOODS)* atau Aspek-

aspek Dagang yang Terkait dengan Hak atas kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu.

Berbeda dengan UU No. 21 Tahun 1961 yang hampir seluruh ketentuannya adalah hanya mengenai penyelenggaraan administrasi pendaftaran merek belaka dan tidak satupun pasal dalam UU tersebut mengatur sanksi terhadap pemalsuan dan peniruan merek, maka UU No. 19 Tahun 1992 dirasakan lebih memberikan nuansa baru di bidang perdagangan, karena telah memuat perlindungan hukum pada masyarakat baik sebagai produsen maupun sebagai konsumen.

Selain penetapan sanksi pidana yang berat terhadap pelaku pemalsuan atau peniruan merek atau mereka yang memperdagangkan barang/jasa tersebut (Bab XI, Pasal 81 dan pasal 82, UU No. 19 Tahun 1992 dan pasal 82A ayat (1), (2), pasal 82B, dan pasal 84 UU No. 14 Tahun 1997), diatur pula hak untuk menuntut ganti rugi bagi pemilik/pemegang hak atas merek terhadap pihak yang merugikannya (pasal 72 dan pasal 73 UU No. 14 Tahun 1997).

Namun kenyataannya, meskipun telah ditetapkan ancaman sanksi yang berat bagi pelaku pelanggaran hak atas merek, ternyata pemalsuan atau peniruan merek masih saja terjadi dan belum menunjukkan pengaruh yang berarti.

Perlindungan konsumen sesungguhnya adalah upaya untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap dampak negatif dari pemakaian atau penggunaan (mengkonsumsi) barang atau jasa yang dihasilkan atau disediakan oleh produsen.

Sehubungan dengan semakin banyaknya barang/jasa yang dipasarkan dengan menggunakan berbagai merek, maka perlu adanya perlindungan terhadap konsumen agar tidak tertipu dengan barang/jasa yang menggunakan merek palsu atau tiruan.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan hukum di bidang merek dan pencegahan pelanggaran hak merek sebagai upaya menciptakan iklim perdagangan yang kompetitif dan jujur, terbebas dari perbuatan curang, telah terwujud sehingga dapat memberikan perlindungan pada masyarakat baik dalam kedudukannya sebagai

pemilik dan pemegang hak atas merek maupun konsumen, kiranya masih perlu diadakan penelitian dan pengkajian lebih lanjut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemikiran dan uraian dalam latar belakang, maka penulis melakukan identifikasi permasalahan pokok sebagai berikut :

1. Apakah Undang-Undang Merek yang sekarang berlaku telah melindungi pemilik / pemegang hak atas merek, dan mampu mencegah pelanggaran hak atas merek?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak atas merek?
3. Apakah budaya hukum masyarakat sebagai konsumen di Indonesia mendukung perlindungan konsumen di bidang merek?

## **C. Tujuan dan kontribusi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan penelitian, dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui mengenai lingkup perlindungan hukum yang diberikan terhadap pemilik dan pemegang hak atas merek terdaftar yang diatur dalam Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 jo revisi Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997, serta dapat menjelaskan efektifitas dari perlindungan tersebut dalam upaya mencegah pelanggaran hak atas merek.
- b. Untuk mengetahui dan mendapat kejelasan tentang peran pemerintah dan aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak atas merek.
- c. Untuk memahami dan dapat menjelaskan budaya hukum masyarakat sebagai konsumen di Indonesia yang mendukung ataupun tidak mendukung perlindungan konsumen dalam hal terjadinya pelanggaran hak di bidang merek.

## **2. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepentingan teoritis maupun praktis :

### **a. Kepentingan teoritis :**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum merek.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya, dalam melakukan penelitian lebih lanjut di bidang sejenis.

### **b. Kepentingan praktis :**

- 1) Memberikan bahan masukan bagi pemerintah selaku pemegang otoritas yang berwenang membuat dan menyusun peraturan-peraturan hukum di bidang HAKI inklusif merek, untuk menyempurnakan dan melengkapi peraturan perundang-undangan tentang merek, sehingga dapat tegaknya perlindungan hukum dan jaminan hukum pada pemilik hak atas merek terdaftar yang sebenarnya.
- 2) Memberikan informasi tentang perlindungan hukum di bidang merek pada masyarakat, baik pemilik / pemegang hak atas merek maupun konsumen sebagai pengguna / pemakai barang dan / atau jasa yang mengguna suatu merek.
- 3) Dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah c/q Kantor Merek dan aparat penegak hukum di bidang merek, selaku penyelenggara administrasi merek, pengawas dan penegak hukum merek, untuk meningkatkan efektifitas perlindungan hukum di bidang merek, tidak hanya terhadap pemilik / pemegang hak atas merek tetapi juga perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang lemah.

## **D. Kerangka teori**

Kerangka teori sebagai acuan dalam menganalisis pembahasan mengenai perlindungan hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran hak atas merek, guna memberikan perlindungan terhadap pemilik / pemegang hak merek dan

perlindungan pada konsumen, penulis berangkat dari teori *social engineering* dari Roscoe Pound.

Dengan mengutip istilah dalam ilmu teknik, menurut teori Roscoe Pound penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai *social engineering* atau lengkapnya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya<sup>11</sup>

Dalam hubungannya dengan kegiatan perdagangan, adanya perlindungan merek melalui regulasi hukum merek akan berfungsi sebagai alat rekayasa dunia perdagangan, yang mana dengan alat rekayasa ini diharapkan dapat terwujud suatu iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan.

Dengan demikian regulasi hukum merek dapat merupakan ketentuan hukum yang mendukung terbentuknya sistem ekonomi Indonesia menghadapi era pasar bebas. Penggunaan hukum sebagai alat rekayasa lebih menonjolkan fungsi hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Segala norma hukum itu adalah merupakan suatu "*teknologi manajemen*" yakni sebagai suatu cara untuk membawa masyarakat dari keadaan yang sekarang ke bentuk dan corak masyarakat yang dikehendaki.<sup>12</sup> Jadi dalam hal ini regulasi hukum HAKI inklusif merek sebagai salah satu "*teknologi manajemen*" merupakan suatu langkah yang diambil kearah penciptaan sistem pasar yang kondusif bagi perekonomian modern Indonesia.

Dengan adanya perlindungan merek maka masyarakat yang terlibat dalam bidang perdagangan baik nasional maupun internasional akan merasa aman, karena hak mereka atas merek tidak hanya mendapat pengakuan tapi juga mendapat perlindungan hukum.

---

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo I, Op.Cit hal 208

<sup>12</sup> Sunaryati Hartono dan Taryana Sunandar, "Institusi-Institusi Hukum Penunjang Sistem Ekonomi Pasar Di Indonesia", Makalah disampaikan dalam seminar tentang hukum persaingan ;Aspek Hukum dan Ekonomi, diselenggarakan oleh BPHN Depertemen Kehakiman bekerja sama dengan Konrad -Adenaur-Stiftung (KAS), Jakarta 26-27 Juni 1996, hal 4

Dalam hal ini perlindungan merek melalui regulasi hukum merek merupakan suatu stimulus, sedangkan perdagangan dengan persaingan jujur dan perlindungan konsumen sebagai respon terhadap stimulus tersebut.

Untuk memperoleh penjelasan bagaimana respon dari individu terhadap stimulus tersebut dalam hal ini penulis menggunakan landasan/titik tolak pandangan dari paradigma perilaku sosial.

Teori-teori yang termasuk pada paradigma perilaku sosial adalah teori sosiologi perilaku (*behavioral sociology*) dipelopori oleh BF. Skinner dan teori pertukaran (*Exchange Theory*) yang dipelopori oleh George Homans.<sup>13</sup>

Bagi paradigma perilaku sosial individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan (respon) yang diberikannya terhadap sesuatu ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang dari luar dirinya.

Jika dikaitkan dengan perlindungan merek sebagai stimulus terhadap iklim perdagangan, maka dalam hal ini agar stimulus tersebut menghasilkan suatu respon perlu diperhatikan sifat dasar dari stimulus yang datang dari luar individu yang akan merespon stimulus tersebut.

Teori *Behavioral Sociology* (perilaku sosial) menitik beratkan pada hubungan antara tingkah laku aktor dengan tingkah laku lingkungannya.

Dalam perlindungan merek lingkungan yang mempengaruhinya adalah lingkungan masyarakat sebagai konsumen yang memakai/menggunakan barang/jasa dengan merek tertentu yang dihasilkan oleh produsen dan pemerintah dengan aparat penegak hukumnya sebagai pengawas dan penegak hukum HAKI termasuk merek.

Sikap dan tingkah laku dari aktor dalam hal ini adalah produsen penghasil barang/jasa sangat dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku dari lingkungannya itu sendiri yakni konsumen dan aparat penegak hukum.

---

<sup>13</sup> Lihat paradigma perilaku sosial dari BF Skinner dan George Homans, dalam George Ritzer penyadur Alimandan, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hal 81 - 95.

Konsep dasar dari teori perilaku sosial ini adalah adanya *reinforcement* yang dapat diartikan sebagai ganjaran. Suatu ganjaran yang tidak membawa pengaruh terhadap aktor tidak akan diulangi, oleh karena itu pengulangan tingkah laku tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri.<sup>14</sup>

Berdasarkan teori tersebut, jika dikaitkan dengan perlindungan merek, maka seandainya perbuatan produsen (aktor) yang melakukan pemalsuan/peniruan merek tidak mendapatkan ganjaran, karena masyarakat atau konsumen tidak mau menggunakan/memakai barang/jasa dengan merek palsu/tiruan, ini berarti perbuatan tersebut tidak memberi efek terhadap aktor (tidak menguntungkannya), maka perbuatan itu tidak akan diulang.

Tapi sebaliknya, jika masyarakat memberi ganjaran atau mau menerima barang/jasa palsu/tiruan itu, maka tingkah laku tersebut oleh aktor akan diulang lagi sehingga akan menimbulkan perbuatan pemalsuan/peniruan merek yang berlangsung terus dan konsumen tidak terlindungi.

Teori *Exchange* dari George Homans lebih mempertegas pendapat tersebut dengan mengemukakan proposisi sebagai berikut :

- a. Makin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh atau yang akan diperoleh makin besar kemungkinan tingkah laku akan diulang.
- b. Demikian juga sebaliknya, makin tinggi biaya atau ancaman hukum (*punishment*) yang akan diperoleh makin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang.

Disini dikemukakan bahwa ganjaran (*reward*) dan ancaman hukum (*punishment*) sangat mempengaruhi pengulangan dari tingkah laku sehingga terlihat adanya hubungan berantai antara berbagai stimulus dan antara berbagai tanggapan (*respon*).<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat dan bandingkan dengan teori perilaku sosial dari Adam Smith, David Ricardo dan John Stuart Mill, dalam Zamroni, *Pengantar Pengembang Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal 66 - 67

<sup>15</sup> George Ritzer, *op. cit.*, hal 92

Suatu stimulus tidak selalu menghasilkan respon seperti apa yang diharapkan, karena adanya pengaruh lingkungan, sedangkan lingkungan itu dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam masyarakat. Untuk menjelaskan tentang interaksi sosial ini akan digunakan teori interaksi simbolik.

Blumer mengemukakan istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Tindakan tiap individu (aktor) didasarkan atas interpretasi dari aktor yang diwujudkan dengan menggunakan simbol-simbol yang mengandung makna tertentu.

Oleh karena itu dalam interaksi simbolik stimulus tidak otomatis menimbulkan respon, tetapi dipengaruhi oleh proses interpretasi si aktor sebagai proses berpikir yang merupakan kemampuan khas yang dimiliki manusia.<sup>16</sup> Berdasarkan pada teori interaksi simbolik ini, maka bagaimana sikap masyarakat atau konsumen terhadap perbuatan curang di bidang merek ditentukan oleh interpretasi masyarakat itu sendiri yang dalam hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang melatar belakangnya seperti, budaya dari masyarakat, keadaan sosial ekonomi serta kebiasaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Didalam ekonomi global yang sepenuhnya saling mengait, faktor keberhasilan utama beralih dari sumber daya ke pasar<sup>17</sup>, di mana pelaku-pelaku ekonomi akan saling berkompetisi dengan ketat untuk memperebutkan pasar. Dalam keadaan demikian pemakaian merek untuk suatu hasil produksi barang ataupun jasa menjadi suatu keharusan, karena melalui merek inilah suatu produk dapat menembus pasar dunia dan dikenal secara luas oleh konsumen.

Bagi produsen pentingnya untuk memberikan merek pada barang/jasa adalah untuk membedakan barang/jasa yang satu dengan yang lain; dan juga berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal usul, citra, reputasi maupun bonafiditas di antara perusahaan sejenis. Sedangkan bagi konsumen dengan semakin banyak dan beragamnya

---

<sup>16</sup> George Ritzer, Ibid hal. 61

<sup>17</sup> Kenichiohmae, Alih Bahasa FX. Budiyanto, *Dunia Tanpa Batas*, Binacipta Aksara, 1991, hal 12.

barang/jasa di pasaran melalui merek itulah dapat diketahui asal usul dan kualitas dari barang/jasa.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia merek diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan sebagainya), pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.<sup>18</sup>

Suatu merek tidak hanya berfungsi sebagai “tanda pengenal” tapi haruslah dapat berfungsi pula sebagai tanda pembeda yang jelas. Agar suatu lambang yang mungkin berbentuk lukisan/gambar dan sebagainya ini bisa dibedakan dengan tanda atau lambang yang dipakai oleh orang lain, maka lambang tersebut haruslah mempunyai ciri khusus yang dilekatkan pada suatu benda atau barang yang merupakan media sehingga melahirkan suatu tanda tadi menjadi merek. Dan melalui media barang yang diberi cap tanda tertentu itu akan terwujudlah merek sebagai simbol barang. Tapi tidak semua tanda yang dilekatkan pada suatu barang menjadi suatu merek. Supaya benda yang dibubuhi lambang tertentu tersebut bisa berkembang menjadi merek yang melambangkan simbol dan mitos maka barang yang bersangkutan harus dikenal orang secara umum baik pada suatu negara tertentu maupun dikenal secara internasional.

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam UU No. 19 Tahun 1992 yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat 1 sebagai berikut :

“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.

Pengertian merek dalam undang-undang ini lebih luas yang mencakup 3 hal, pertama dilihat dari bentuk atau wujudnya merek sama dengan “tanda” yang terdiri dari beberapa unsur, kedua dari segi fungsinya merek dipakai sebagai “daya pembeda” dan ketiga dari segi tujuan merek untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

---

<sup>18</sup> Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1988.

Sesuai dengan tujuan dari penggunaan merek adalah untuk memperlancar kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, maka perlindungan merek pada dasarnya tidak saja untuk kepentingan pemilik merek, tapi juga untuk kepentingan masyarakat secara luas sebagai konsumen.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, hak atas merek adalah merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik dan diakui sebagai suatu bentuk dari hak milik di bidang HAKI dengan memberikan kesempatan kepada si pemilik untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi hak tersebut yaitu dengan cara mendaftarkan hak atas merek di Kantor Merek.

Dengan pendaftaran merek ini yang bersangkutan diakui sah sebagai pemilik dan perlindungan yang diberikan adalah hak untuk mencegah orang lain memakai mereknya secara tidak sah, kecuali dengan perjanjian penggunaan merek yang dibuat dalam bentuk lisensi.

Ketika sistem perdagangan menjadi semakin terbuka dan persaingan menjadi makin bebas, pemberian hak eksklusif atas merek akan mendorong perusahaan untuk berkinerja lebih baik guna mempertahankan mutu dari merek barang/jasa yang telah dimiliki agar tetap bisa menguasai pasar.

Dalam hal ini merek menjadi bernilai ganda. Pertama, dengan makin banyak dan beragamnya barang/jasa yang sejenis, merek dianggap sebagai alat kompetisi memperebut perhatian konsumen, yang memungkinkan pemilik/pemegang hak merek untuk berkinerja lebih baik dalam kegiatan pemasarannya dan untuk itu sudah selayaknya ia menikmati sendiri hasil kegiatannya untuk diri sendiri.

Kedua, merek menjadi sebagai alat monopoli atau sebagai alat yang mempunyai efek monopoli yang memungkinkan pengecualian pemakaian merek tersebut oleh pelaku pasar yang lain.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Hadiputranto Hadinoto dan Dermawan, "*Tindak Pidana di bidang merek dan penanganannya*", (makalah disampaikan pada diskusi di bidang merek, Tangerang 24-25 November 1992) hal. 5.

Bagi pemilik/pemegang hak atas merek pemanfaatan merek sebagai alat kompetisi haruslah memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan menjaga kualitas produk serta memberikan kepuasan pada konsumen merupakan tanggung jawab utama perusahaan. Semakin banyak perusahaan memproduksi barang/jasa yang sejenis akan semakin beragam hasil produk di pasar dan ini merupakan peluang yang baik bagi konsumen untuk memilih produk-produk yang terbaik dengan harga yang murah. Keadaan ini mengharuskan masing-masing pemilik merek untuk melakukan usaha dengan seefisien mungkin, sehingga mampu menghasilkan suatu produk barang/jasa dengan mutu dan harga yang bersaing.

Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mempergiat usaha untuk menambah hasil produksi dan memperlancar distribusi dan akhirnya tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha, tetapi juga menguntungkan bagi konsumen, masyarakat, bangsa dan negara<sup>20</sup>

Perbuatan bersaing tidak selalu menimbulkan akibat negatif bagi pihak lain dan menimbulkan keuntungan bagi pihak yang berbuat.

Persaingan dapat menimbulkan akibat positif atau aspek positif dalam kehidupan manusia, terutama karena dapat menciptakan semangat untuk maju dalam usaha memperoleh hasil yang bertambah atau berkembang melalui sarana tertentu tanpa merugikan pihak lain.<sup>21</sup>

Persaingan yang dilakukan dengan wajar tanpa merugikan pihak lain merupakan persaingan jujur dan sehat akan menciptakan iklim yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan perdagangan, tapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya atau menyaingi lawannya dengan perbuatan melanggar hukum, yaitu melanggar norma-norma sopan

---

<sup>20</sup> HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 1*, Djambatan, 1987, hal. 134.

<sup>21</sup> Emmy Pangaribuan S, *Aspek Yuridis dan Cara Penanggulangan Persaingan Curang*, Makalah disajikan pada Temu Wicara Nasional Penanggulangan Perbuatan Curang, Yogyakarta, 6-7 Oktober 1992 hal. 1.

santun dalam lalu lintas perusahaan maka persaingan itu lalu menjadi persaingan melawan hukum.<sup>22</sup>

Oleh karena itu disini persaingan tersebut lalu menjurus pada akibat negatif, maka untuk menghindari hal seperti ini diperlukan suatu aturan yang mengaturnya.

Sebetulnya ketentuan dan etika dasar praktek persaingan disusun oleh masyarakat khususnya yang bergerak di bidang perdagangan melalui kebiasaan<sup>23</sup>, tapi dengan makin ketatnya persaingan menyebabkan ada perusahaan-perusahaan tertentu ingin berusaha menang dalam persaingan dengan menggunakan cara yang tidak wajar atau diluar kebiasaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lawan. Tanpa suatu aturan hukum yang pasti sulit untuk mencegah terjadinya persaingan curang, karena tidak semua orang mau tunduk pada kebiasaan.

Menurut Erman Rajaguguk, suatu pengaturan mengenai persaingan bisnis di Indonesia diperlukan karena beberapa hal :

- Untuk memungkinkan kompetisi yang akan mendorong efisiensi dan kemampuan adaptasi ekonomi Indonesia dalam rangka memperluas peluang pengusaha Indonesia memasuki pasar dunia.
- Untuk meningkatkan kemampuan bersaing di pasar dalam negeri dalam iklim globalisasi ekonomi.
- Untuk menjamin usaha kecil dan menengah mempunyai kesempatan yang sama dalam perekonomian Indonesia.
- Akhirnya pengaturan ini juga diperlukan untuk melindungi konsumen dengan adanya harga yang bersaing dan produk alternatif.<sup>24</sup>

Dengan adanya pengaturan tentang persaingan bisnis diharapkan semua pelaku ekonomi, pengusaha besar, menengah, ataupun kecil, baik perusahaan nasional maupun

---

<sup>22</sup> HMN Purwosutjipto, Loc. Cit hal 134

<sup>23</sup> Vernon A. Musselman, John H. Jackson, *Ekonomi Perusahaan, Konsep-konsep dan Praktek-praktek Sezaman*, edisi kesepuluh jilid 1, Intermedia 1989, hal. 15.

<sup>24</sup> Erman Rajaguguk, *Pemikiran mengenai Pengaturan Persaingan Bisnis di Indonesia*, makalah disajikan pada Seminar mengenai Hukum Persaingan, Aspek Hukum dan Ekonomi, Jakarta 26 - 27 Juni 1996, hal. 1.

perusahaan asing akan bersaing secara bebas dan sehat, sehingga dapat dicegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi pada pihak tertentu atau monopoli.

Melalui hak eksklusif atas merek, semua pelaku ekonomi yang mempunyai kesempatan yang sama untuk berkompetisi di pasar global tidak perlu khawatir yang kecil akan kalah bersaing dengan yang besar, karena semua pelaku pasar akan terseleksi dengan baik oleh para konsumen dari merek yang digunakannya atas produk barang dan jasa. Para pengamat meramalkan dalam globalisasi ekonomi justru akan banyak tumbuh unit-unit usaha berskala kecil dan menengah memasuki persaingan pasar. Unit-unit usaha kecil dan menengah ini tidak terlalu banyak urusan dan permasalahan sehingga mereka lebih supel atau mudah menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi seperti krisis ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini. Perusahaan yang menang dalam persaingan akan dikenali oleh masyarakat melalui merek yang digunakannya untuk barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tersebut.

Secara khusus undang-undang merek telah memberikan perlindungan hukum pada pemilik/pemegang hak atas merek terhadap perbuatan persaingan curang di bidang merek sebagaimana diatur dalam UU No. 19 Tahun 1992 dan direvisi dengan UU No. 14 Tahun 1997 antara lain dalam pasal 56, adanya pemberian hak pada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, pasal 5 dan pasal 6.

Kemudian, jika penggunaan merek tanpa hak tersebut sampai menimbulkan kerugian, maka pemilik/pemegang hak atas merek dapat pula mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Bab VIII pasal 72 menyebutkan :

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut.

Menurut Emmy Pangaribuan, gugatan ganti rugi jika menyangkut gugatan perdata, maka pasal 1365 KUH Perdata secara umum dapat dipakai sebagai dasar dari penyelesaian gugatan perdata yang menyangkut persaingan curang, karena perbuatan

persaingan tidak jujur atau curang adalah juga menyangkut sifat perbuatan melawan hukum.<sup>25</sup>

Selain itu terhadap perbuatan curang di bidang merek; dalam undang-undang No. 19 Tahun 1992 jo UU No. 14 Tahun 1997 diatur pula ketentuan pidana sebagai upaya pengawasan dan penegakan hukum di bidang merek.

Dengan adanya pengaturan ketentuan pidana dalam undang-undang ini, memungkinkan aparat penegak hukum untuk memproses pihak-pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi/memperdagangkan barang/jasa dengan memakai merek palsu/ tiruan meskipun tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengaturan tentang ketentuan pidana ini selain untuk memberikan perlindungan pada pemilik/pemegang merek juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen.

Adapun yang dimaksud dengan konsumen disini adalah konsumen akhir. Secara harafiah konsumen berarti setiap orang yang menggunakan barang/jasa.

Dilihat dari tujuan penggunaan barang/jasa tersebut dibedakan 2 macam konsumen :

1. Konsumen yang menggunakan barang/jasa sebagai bahan baku (*capital goods*) pembuat barang lain dengan maksud untuk diperdagangkan.
2. Konsumen yang menggunakan barang (*consumer goods*) dengan maksud memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri, keluarga atau rumah tangganya.<sup>26</sup>

Kalangan ahli ekonomi membedakan kedua konsumen tersebut sebagai konsumen "antara" dan konsumen "akhir".

Bertolak dari kerangka teori tersebut diatas, berikut ini disusun suatu definisi operasional dari konsep-konsep terkait yang berfungsi selain untuk menghindari perbedaan pengertian tentang istilah-istilah, juga dimaksudkan untuk mempersamakan persepsi serta untuk menghindari perbedaan interpretasi dalam memahami tentang

---

<sup>25</sup> Emmy Pangaribuan, op cit hal 7

<sup>26</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam hal Makanan dan Minuman, hal 14.

masalah apa yang dibahas dan disajikan dalam tesis ini. Sehubungan dengan istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan tesis ini, dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :

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. (pasal 1 sub 1 UUM No. 19 Tahun 1992)
2. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. (pasal 1 sub 2 UUM No. 19 Tahun 1992)
3. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. (pasal 1 sub 3 UUM No. 19 Tahun 1992)
4. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. (pasal 3 UUM No. 19 Tahun 1992)
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (pasal 1 sub 2 UU No. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen)
6. Pemilik merek adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang menghasilkan suatu barang atau jasa dengan menggunakan merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek

7. Pemegang hak atas merek adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang berdasarkan perjanjian lisensi berhak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain atas suatu barang atau jasa.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai perlindungan hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran hak atas merek, guna melindungi pemilik / pemegang hak atas merek dan konsumen.

Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian lebih lanjut diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *Socio-Legal Research*. Menurut Sunaryati Hartono untuk suatu penelitian dalam rangka penulisan tesis, penggunaan metode *socio-legal research* disamping metode penelitian normatif akan memberi bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Dalam hal ini, metode penelitian normatif dipergunakan dengan melakukan penelaahan terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara merek dan melakukan inventarisasi hukum merek yang berlaku in abstracto kemudian menghubungkannya dengan fakta-fakta yang relevan dalam perkara yang terjadi, sehingga dapat menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto.<sup>28</sup>

Pendekatan *socio-legal research* dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti beserta hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukumnya, serta mencoba menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat yang bergerak di bidang perdagangan barang dan / atau jasa serta konsumen sebagai pengguna atau pemakai barang dan / atau jasa.

---

<sup>27</sup> C.F.E Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, 1994, hal 142.

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 22

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptis analitis yaitu dimaksudkan untuk menggambarkan segala sesuatu seteliti mungkin sehubungan dengan perlindungan hukum di bidang merek dan upaya mencegah pelanggaran hak atas merek. Kemudian diadakan analisis untuk mendapatkan sistem perlindungan hukum di bidang merek yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pemilik / pemegang hak atas merek dan konsumen.

## **3. Penentuan Informan**

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah teknik informasi kunci yang merupakan responden yang dipilih secara purposive yang dijadikan sumber dalam memperoleh informasi. Kemudian melalui informasi kunci ini selanjutnya akan diperoleh informan lainnya, demikian seterusnya dilakukan secara serial dan berurutan yang lazim disebut "*Snowball Sampling*".<sup>29</sup> Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah, pejabat Direktorat Merek Departemen kehakiman, aparat penegak hukum yang menangani sengketa merek, pemilik/pemegang hak atas merek dan konsumen.

## **4. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer.

Dari uraian jenis data diatas, dapatlah ditentukan sumber data dalam penelitian ini yakni :

- a Sumber data primer yang dipergunakan bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan guna mendapatkan penjelasan yang lebih konkrit Untuk

---

<sup>29</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996. hal. 32.

itu penulis akan mewawancarai beberapa orang yang dijadikan responden dalam penelitian ini, yaitu dari pegawai bagian pemeriksaan permintaan pendaftaran merek pada Kantor Merek, aparat penegak hukum antara lain : PPNS, hakim, jaksa, polisi dan pengacara, serta pemilik merek dan konsumen.

- b Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa data yang bersumber/diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier antara lain peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan sejenisnya, buku-buku rancangan peraturan perundangan, karya ilmiah, hasil penelitian, jurnal, makalah seminar, media masa, keputusan pengadilan dan sebagainya.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data teknik yang dipergunakan dalam penelitian adalah :

- a Wawancara terstruktur
- b Wawancara tak terstruktur
- c Observasi
- d Studi Kepustakaan

#### **6. Alat Pengumpul Data**

- a Peneliti
- b Daftar Pertanyaan
- c Catatan harian dilapangan
- d Tape Recorder

## **7. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik berupa data primer maupun data sekunder.

Terhadap data yang terkumpul dilakukan analisis dengan menggunakan cara analisis taksonomis yaitu penelaahan data dilakukan lebih rinci dan mendalam yang difokuskan pada domain-domain tertentu yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena/fokus yang menjadi sasaran penelitian.

Pentahapan analisis dilakukan sebagai berikut :

- a Dilakukan analisis deskriptif sebagai tahap awal untuk menentukan kategori. Dalam analisis deskriptif ini disajikan secara rinci mengenai : sikap masyarakat baik produsen, pedagang, konsumen maupun aparat penegak hukum dalam upaya melakukan perlindungan hukum di bidang merek , keberadaan dari regulasi hukum merek dan perkembangannya dalam perdagangan, upaya-upaya untuk mencegah pelanggaran hak atas merek, serta upaya hukum dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran hak atas merek.
- b Analisis tahap kedua dilakukan dengan menentukan domain-domain yang paling menonjol dari hasil analisis tahap pertama, kemudian diuraikan dan dianalisis secara lebih rinci sampai bagian-bagian yang lebih mendalam.
- c Analisis tahap ketiga dilakukan dengan mencari domain-domain yang mempunyai makna kontras, kemudian menghubungkan antara domain yang satu dengan lainnya yang didalamnya ada unsur keterkaitan sebab akibat sehingga akan diperoleh hasil yang lebih mendalam.

## **8. Teknik Pengecekan Validitas Data**

Pengecekan validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber metode, penyidik dan teori.

Dalam penelitian ini akan digunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Hal ini dapat dicapai dengan jalan :

- a membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi;
- c membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
- d membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain;
- e membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>30</sup>

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulis tesis ini terdiri dari empat bab yang disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Merupakan pengantar dan pedoman untuk pembahasan pada bab-bab berikutnya. Bab ini berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, berikut tujuan dan kontribusi hasil penelitian yang dilaksanakan. Selain itu dikemukakan pula kerangka teori yang merupakan landasan berpijak dalam melakukan analisis dan kajian untuk memecahkan permasalahan yang diajukan. Pada bagian akhir dari bab ini dimuat metodologi penelitian yang dipergunakan.

---

<sup>30</sup> Sexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remadja Rosdakarya, Bandung, 1995 hal. 178.

## **BAB II : Tinjauan Pustaka.**

Dalam bagian ini membahas tinjauan pustaka yang antara lain menguraikan tentang pengertian, fungsi dan ruang lingkup perlindungan merek dan hak atas merek, pelanggaran merek dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlindungan merek, perlindungan hukum terhadap konsumen sehubungan dengan penggunaan merek atas barang dan atau jasa.

## **BAB III : Hasil Penelitian dan Analisis**

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian beserta analisisnya yang mencakup perlindungan hukum terhadap pemilik / pemegang hak atas merek, peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak merek dan tinjauan beberapa putusan perkara merek, korelasi antara budaya hukum konsumen dan perlindungan konsumen dalam hal terjadinya pelanggaran hak atas merek.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari tesis yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan, dan disertakan pula saran-saran yang pada dasarnya merupakan rekomendasi dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENGERTIAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN MEREK DAN HAK ATAS MEREK.

##### A.1. Pengertian Merek dan Hak Atas Merek

###### A.1.1. Pengertian merek

Merek pada hakekatnya adalah suatu tanda yang dilekatkan pada barang atau jasa yang menunjukkan identifikasi pembuat atau pemilik maupun daerah asal wilayah geografisnya. Agar tanda tersebut dapat menjelma atau diterima sebagai merek, maka tanda itu harus memiliki daya pembeda yang dapat digunakan untuk membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.

Dalam dua Undang-Undang Merek yang terdahulu yakni *Reglement Industrie Eigendom S. 1912 No. 545* dan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tidak tercantum definisi tentang merek. Pengertian merek dapat dilihat dari batasan – batasan yang dikemukakan oleh para sarjana. Berikut ini dikutip beberapa pengertian merek antara lain :

1. H.M.N Purwo Sutjipto, mengemukakan “merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.<sup>30</sup>
2. R. Soekardono, memberikan batasan, “merek adalah sebuah tanda [dalam bahasa Jawa : ciri atau tengger], suatu “*kenteeken*” kata almarhum Prof. Molengraaf, dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang – orang atau badan – badan perusahaan lain.<sup>31</sup>
3. Sudargo Gautama, mengemukakan pengertian merek dengan meninjau dari fungsinya, ‘merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembeda

---

<sup>30</sup> H.M.N. Purwo Sutjipto, Op.Cit, hal 88

<sup>31</sup> R. Soekardono, Hukum dagang Indonesia, Jilid 1, Dian Rakyat, Jakarta, 1979, hal. 149.

untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan itu”.<sup>32</sup>

Dari beberapa pengertian merek yang telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa batasan rumusan merek hanya difokuskan pada fungsi dari merek yang diakui sebagai daya pembeda. Selain itu dalam batasan merek tersebut juga belum memasukkan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan jasa. Penggunaan merek masih terbatas pada hasil produksi atau perdagangan barang saja. Sedangkan jasa meskipun sudah lama menjadi komoditas perdagangan, namun penggunaan merek untuk jasa relatif masih baru bila dibandingkan dengan istilah paten atau merek dagang. Istilah *service mark* atau merek jasa untuk pertama kali mulai digunakan oleh pengadilan – pengadilan di Amerika Serikat pada tahun 1946, yaitu sejak *Federal Lanham Act* disahkan. Sejak saat itu pengakuan ruang lingkup merek tidak hanya mencakup bidang merek dagang saja tetapi mencakup juga merek jasa.<sup>33</sup>

Dalam konvensi Internasional pengakuan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan jasa baru dimasukkan dalam Konvensi Paris pada revisi di Lisabon tahun 1958. Sejak itu barulah negara - negara peserta *Uni Paris Convention* mencantumkan merek jasa dalam undang-undang merek di negara masing-masing.

Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara berkembang yang mengadakan revisi terhadap undang-undang merek dengan mengacu pada *Model law* yang dikeluarkan oleh BIRPI 1967. Dalam *Model Law* tersebut pengertian merek dirumuskan dalam pasal 1 huruf a dan b berbunyi sebagai berikut :

- a. *“Trade Mark” means any visible sign serving to distinguish the goods of one enterprise from those of other enterprise.*
- b. *“Service Mark” means any visible sign serving to distinguish to services of one enterprise from those of other enterprise.*

---

<sup>32</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, [ selanjutnya disingkat Sudargo Gautama I ], Alumni, Bandung, 1977, hal 34.

<sup>33</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis melalui Merek Paten & Hak Cipta ( selanjutnya disingkat Insan Budi Maulana I ) Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 21*

Dengan berorientasi pada rumusan *Model law*, dalam pembaharuan undang-undang merek di Indonesia melalui U.U No.19 Tahun 1992 pengertian merek dicantumkan dalam pasal 1 angka 1. Lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“ 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 “.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Merek, suatu merek haruslah mengandung unsur-unsur antara lain :

1. Merek merupakan tanda.

Tanda yang digunakan sebagai merek tersebut bentuk atau wujudnya dapat berupa : gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

2. Merek mempunyai fungsi sebagai daya pembeda.

Merek yang akan digunakan untuk barang atau jasa oleh seseorang atau badan hukum, haruslah memiliki daya pembeda dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Dengan kata lain merek tersebut tidak boleh mempunyai persamaan dengan merek milik orang / badan hukum lain.

3. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Untuk dapat didaftarkan dalam Daftar Umum Merek [DUM] di Kantor Merek guna mendapat pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Merek, penggunaan merek atas barang atau jasa harus mempunyai tujuan dalam aktifitas dunia bisnis. Dengan demikian penggunaan tanda pada suatu barang atau jasa yang tidak digunakan dalam kegiatan perdagangan, tidak diakui sebagai merek.

Sebagai contoh suatu tanda berupa gambar pohon beringin, bintang atau gambar kepala banteng yang dipakai untuk baju kaos, topi, jaket dan sebagainya yang tujuannya untuk aktifitas politik, atau suatu tanda yang

digunakan pada jasa yang bertujuan dalam kegiatan memberikan bantuan pada orang lain atau kegiatan sosial, keagamaan dan sebagainya, bukan merupakan merek yang dimaksud dalam Undang-Undang Merek. Penggunaan tanda atas barang atau jasa yang berada di luar jalur kegiatan perdagangan seperti itu, tidak dapat didaftarkan untuk diakui sebagai merek atau dikatakan "*unregistrable*".

#### **A.1.2. Hak atas merek.**

Suatu hal penting sehubungan dengan perlindungan merek adalah perlunya pengakuan hak secara resmi oleh negara atas merek, baik yang dimiliki oleh seseorang, badan hukum atau beberapa orang atau beberapa badan hukum secara bersama-sama [merek kolektif]. Suatu merek tidak akan mempunyai arti dan memberi manfaat yang besar bagi pemiliknya, tanpa adanya pengakuan dan perlindungan hukum dari negara terhadap hak atas merek tersebut.

Pengakuan dan perlindungan hukum dari negara terhadap hak atas merek dilegitimasi melalui Undang-Undang Merek dan diwujudkan dengan memberikan hak eksklusif. Tanpa adanya hak atas merek yang berupa hak eksklusif bagi pemilik, tidak mungkin tercipta suatu perdagangan bebas dengan persaingan jujur dan sehat dalam lalu lintas perdagangan, karena tidak adanya hak monopoli bagi pemilik merek, akan menyebabkan semua orang merasa bebas menggunakan suatu merek milik siapapun.

Pihak-pihak yang beritikad tidak baik akan leluasa meniru, mengcopy atau mereproduksi merek orang lain atau membonceng merek-merek terkenal yang sudah mempunyai reputasi tinggi. Keadaan yang secara nyata telah merugikan pemilik merek dan juga konsumen ini, tentu tidak dapat digugat oleh pemilik jika kepadanya tidak diberikan hak eksklusif sebagai wujud kepastian hukum dan jaminan hukum bagi pemilik.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek, negara memberikan pengakuan terhadap hak atas merek yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum. Namun untuk menentukan siapakah yang berhak atas suatu merek tergantung dari sistem yang dianut dalam Undang-Undang merek dari negara yang bersangkutan.

Secara umum terdapat dua cara untuk memperoleh hak atas merek yaitu berdasarkan *sistem deklaratif* dan *sistem konstitutif*. Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992 menganut *sistem konstitutif* yang berarti pendaftaran atas merek bagi pemilik merupakan suatu keharusan, apabila pemilik menghendaki agar menurut hukum ia dipandang sebagai orang yang berhak atas suatu merek.

Secara yuridis pengertian hak atas merek tercantum dalam pasal 3 UUM No. 19 Tahun 1992, yang berbunyi sebagai berikut :

“ Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk menggunakannya”.

Dalam penjelasan pasal 3 tidak diberikan keterangan apa yang dimaksudkan dengan hak khusus tersebut. Makna hak khusus atau hak eksklusif atas merek adalah hak yang memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya.

Esensi pokok hak khusus atas merek yang terkandung dalam pasal 3 adalah terletak pada kata “menggunakan”. Pemilik menggunakan sendiri merek miliknya, atau orang lain atau badan hukum lain dapat menggunakan merek tersebut dengan memperoleh izin dari pemilik. Tanpa izin pemilik, orang lain dilarang menggunakan merek itu. Dengan demikian pengertian menggunakan mengandung sekaligus “larangan” terhadap siapapun untuk

menggunakan merek tersebut.

Di dalam kepustakaan maupun dalam praktek, pengertian menggunakan sendiri dikembangkan meliputi :

a. Menikmati secara eksklusif atas penggunaan.

Menurut teori ini, hak khusus memberi hak atau titel yang sah kepada pemilik: " *exclusive enjoyment*" yakni menikmati secara eksklusif untuk :

1. Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar :

- a. Dalam tulis menulis surat
- b. Pada barang atau jasa
- c. Pada kemasan [*packaging*]
- d. Dalam advertensi atau promosi.

2. *Exclusive enjoyment* atas manifestasi yang lahir dari merek :

- a. Menikmati secara eksklusif " *good will*" atau "misi baik" yang lahir dari merek.
- b. Reputasi tinggi [*high reputation*]
- c. Kemashuran merek [*well kown mark*]
- d. Indikasi sumber asal dan geografis barang atau jasa yang dilindungi merek.
- e. Sentuhan budaya dan keakraban yang ditimbulkan merek atas barang atau jasa yang dilindungi.

b. *Eksplorasi eksklusif* atas keuntungan.

Hak eksklusif mengandung hak " *exclusive financial exploitation*". Artinya pemilik merek berhak penuh mengeksploitasi merek untuk memperoleh keuntungan. Namun tentu saja dengan selalu memperhatikan etika bisnis.

Hak eksploitasi untuk memperoleh keuntungan ini meliputi :

1. Menawarkan barang atau jasa dalam perdagangan domestik

2. Menyimpan barang dalam arti tidak bertujuan monopoli dan spekulasi.
  3. Mensuplai barang.
  4. Mengekspor barang.
- c. Memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan.

Pemberian izin atau lisensi menggunakan merek dapat diberikan kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau kepada badan hukum. Pada prinsipnya pemberian izin mempergunakan merek tersebut meliputi hak "*exclusive financial exploitation*", kecuali ada kesepakatan pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.<sup>34</sup>

#### **A.2. Fungsi Merek Di Bidang Perdagangan.**

Upaya untuk meningkatkan daya saing dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam produksi, mencari metode-metode baru melalui *research*, meningkatkan promosi, melakukan *management* usaha dengan baik agar bisa beroperasi seefisien mungkin atau tindakan – tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk mengembangkan usaha. Semua upaya itu ditujukan untuk menghasilkan produk barang dan atau jasa yang berkualitas baik dengan harga pada tingkat bersaing, sehingga mampu bersaing dengan produk – produk lainnya di pasar.

Ketika sistem perdagangan menjadi semakin terbuka dan persaingan menjadi semakin bebas, diperlukan kemampuan daya asing dari para produsen melalui penampilan produk yang bermutu tinggi yang dikenal oleh masyarakat dari merek yang digunakan atas produk tersebut. Disinilah arti penting penggunaan merek atas barang dan atau jasa yang dapat berfungsi sebagai alat kompetisi.

---

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal 357-359

Merek dikatakan dapat berfungsi sebagai alat kompetisi, karena melalui merek inilah suatu produk menembus pasar untuk bersaing dengan produk-produk lainnya, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar luar negeri dan dikenal secara luas oleh konsumen.

Fungsi merek di bidang perdagangan sangat penting, karena dengan menggunakan merek suatu produk dapat unggul dalam persaingan, bahkan untuk merek tertentu yang sudah mempunyai reputasi tinggi dapat mendominasi pasar dengan cara yang sehat, sehingga menguntungkan masyarakat. Adapun fungsi merek di bidang perdagangan antara lain adalah :

1. Fungsi merek sebagai tanda pengenal atau identitas produk.

Melalui tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang dilekatkan pada produk barang atau jasa yang di bidang perdagangan dikenal sebagai merek, konsumen dapat mengenal suatu produk dengan mudah. Bagi konsumen merek sebagai identitas produk sangat penting, karena berdasarkan merek itulah konsumen dapat membedakan produk yang satu dengan produk lainnya yang sejenis dalam satu kelas. Dengan demikian konsumen akan lebih mudah memilih barang atau jasa yang banyak ditawarkan di pasar.

Bagi produsen, dengan menggunakan merek sebagai identitas produk yang dihasilkannya, mereka dapat melakukan promosi untuk memperkenalkan produk-produk tersebut pada masyarakat. Dan sekaligus memasarkan barang atau jasa itu pada masyarakat dengan menggunakan merek tersebut.

2. Fungsi merek sebagai indikator sumber.

Dalam lingkup perdagangan yang sudah mengglobal, hubungan antara produsen dan konsumen sudah sangat jauh sekali. Dalam hubungan yang sudah demikian jauh itu, tidak mungkin bagi konsumen untuk mengetahui

siapa dan bagaimana reputasi dari produsen suatu barang atau jasa yang beredar di pasaran. Disinilah penggunaan merek pada barang atau jasa dapat berfungsi sebagai indikator sumber yang menghubungkan produk yang bersangkutan dengan produsennya atau daerah asalnya.

Dengan mengetahui sumber yang jelas dari suatu produk barang atau jasa melalui merek, berarti adanya jaminan bagi konsumen bahwa suatu produk bersumber secara sah dari suatu unit usaha atau korporasi tertentu. Dan memberikan juga jaminan bahwa produk tersebut dibuat secara profesional. Hal ini sangat bermanfaat bagi produsen yang memungkinkan ia berkinerja lebih baik dalam kegiatan produksi dan pemasaran produk, guna mempertahankan nama baik, kepribadian dan reputasi perusahaan sebagai sumber asal dari barang atau jasa tersebut.

### 3. Fungsi merek sebagai indikator kualitas.

Selanjutnya untuk mempertahankan indikator sumber tersebut, tentu setiap produsen akan berupaya untuk tetap menampilkan produk-produk berkualitas tinggi yang lebih baik dari produk lainnya yang sejenis, agar memperoleh kepercayaan dari konsumen. Akibatnya merek memperoleh fungsi sebagai indikator kualitas, yakni memberikan jaminan kualitas produk bagi konsumen.

Di pasar luar negeri atau dalam negeri, upaya menampilkan produk-produk berkualitas tinggi seringkali merupakan satu – satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “*good will*” suatu merek di mata konsumen.

### 4. Fungsi sugestif.

Dalam perkembangan lebih lanjut, merek – merek yang telah mempertahankan fungsi indikator sumber dan fungsi indikator kualitasnya dengan baik, akan mendapat tempat tersendiri di hati konsumen. Jika dalam

kinerjanya memasarkan produk-produk tersebut, produsen melakukan pengiklanan secara agresif untuk menciptakan kejelasan identitas suatu produk, sekaligus sebagai langkah awal memasyarakatkan dan mempopulerkan suatu merek, maka konsumen akan tersugesti menjadikan merek tadi sebagai simbol. Simbol ini akan melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan mistik terhadap merek.

Apabila asosiasi kultural dan sentuhan mistiknya meliputi masyarakat luas, berarti merek tersebut telah memiliki reputasi tinggi atau "*higher reputation*". Reputasi dari merek yang menjelma sebagai "*good will*" atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai bagi produsen atau pedagang dalam memperluas pasar.

Daya saing dari merek – merek yang sudah menjelma sebagai simbol status serta gaya hidup atau "*life style*", tidak hanya mampu memperluas dan mempertahankan pasar di luar negeri ataupun di dalam negeri, tetapi dalam tingkat tertentu bahkan mampu menguasai pasar dan menyingkirkan pesaing lainnya. Oleh karena itu, penggunaan merek sebagai alat kompetisi sangat efektif untuk membangun suatu segmen pasar yang luas dengan jumlah konsumen yang banyak secara terus menerus tersugesti menggunakan merek tersebut.

Beberapa merek yang mencapai posisi menguasai pasar di Indonesia berkat kualitas dan service serta penampilan mereka di pasaran yang terbuka yang bersaing secara ketat antara lain : untuk produk batu baterai pasar di dominasi merek ABC, Eveready dan National. Produk rokok kretek di dominasi merek Gudang Garam, Djarum, Bentoel dan Dji Sam Soe. Produk susu di dominasi oleh Cap Nona dan Nestle, produk Bir dengan merek Bintang, Anker, San Miguel, Produk Film dengan merek Fuji, Kodak atau Sakura, dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, bagian mikro, jilid 2, Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal 32 - 33

Dominasi pasar seperti ini adalah wajar dan sulit untuk dibendung dan dihindarkan dalam persaingan pasar, karena hukum ekonomi pasar pada dasarnya berpijak kepada siapa yang paling produktif, paling efisien, paling efektif, dan kreatif, maka dialah yang akan memenangkan persaingan dalam menarik konsumen.

Atas dasar itulah, banyak perusahaan besar pada saat sekarang menggunakan merek yang telah mempunyai *good will* yang disandangnya menjadi penggerak utama perkembangan perusahaan. Sebagai contoh perusahaan mobil Jepang dengan merek "TOYOTA", mengembangkan berbagai jenis produksi mulai dari kijang, Corolla, Corona, Cresida dan Crown. Demikian juga dengan merek "SONY", yang sudah terkenal digunakan dalam berbagai jenis barang mulai dari seterika, kipas angin, televisi, kulkas, tape recorder, radio, laser disk dan sebagainya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan merek dalam persaingan di bidang perdagangan, jika dilakukan secara jujur selain akan menguntungkan semua pihak, penggunaan merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat. Sebaliknya jika yang terjadi adalah persaingan curang, berupa pemalsuan, peniruan, pembajakan atau pemboncengan terhadap merek terkenal, maka akan merugikan semua pihak.

### **A.3 Ruang Lingkup Perlindungan Merek dan sistem konstitutif.**

#### **A.3.1. Ruang lingkup perlindungan merek**

Sejalan dengan sistem konstitutif yang dianut Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992, maka lingkup perlindungan hukum atas merek dalam Undang-Undang Merek di Indonesia adalah melindungi merek terdaftar atau "*registered marks*". Terhadap merek yang tidak terdaftar atau "*unregistered marks*" undang-undang tidak memberi perlindungan hukum atas merek

tersebut.

Pengaturan perlindungan merek dalam UU No.19 Tahun 1992 mencakup lingkup yang lebih luas yaitu meliputi merek dagang dan merek jasa [pasal 2]. Dalam hal ini aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, telah pula tertampung di dalamnya. Termasuk juga pengertian merek lainnya seperti Merek Kolektif, atau bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti "*certification mark*", "*associate mark*" dan lain-lainnya [penjelasan umum huruf a UU No. 19 Tahun 1992].

Adapun pengertian merek dagang dan merek jasa yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 UU no.19 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

- a. "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".
- b. "Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedaka dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Pada prinsipnya kedua jenis merek ini adalah sama, perbedaannya hanya terletak pada objek yang digunakan untuk merek tersebut. Jika objek yang digunakan untuk merek tersebut berupa barang disebut merek dagang. Sedangkan untuk objek yang berupa jasa disebut merek jasa.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, UU no.19 Tahun 1992 memberikan juga perlindungan terhadap merek kolektif. Merek Kolektif ini merupakan merek dari suatu perkumpulan atau assosiasi yang terdiri dari para produsen atau para pedagang atau jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.

Menurut Sudargo Gautama, merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa – jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal usul

geografis atau lain karakteristik yang umum dari barang atau jasa dari perusahaan yang berbeda tetapi memakai merek kolektif ini dibawah pengawasan dari pada yang berhak. Dengan lain perkataan barang-barang ini umumnya memberi jaminan tertentu tentang kualitas barang yang bersangkutan.<sup>36</sup>

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 berbunyi :  
"Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya".

Tujuan penggunaan merek kolektif adalah untuk menyederhanakan penyelesaian permintaan pendaftaran merek. Jadi apabila ada beberapa orang atau beberapa badan hukum memproduksi atau memperdagangkan jenis barang atau jasa yang mempunyai karakteristik sama, maka dimungkinkan bagi mereka untuk menggunakan satu merek saja. Dengan demikian akan terjadi penyederhanaan pendaftaran merek, karena cukup dilakukan satu permintaan pendaftaran merek. Bagi pemohon hal ini dapat menghemat biaya, waktu dan tenaga, sedangkan bagi Kantor Merek tidak dibebani untuk melayani banyak permohonan pendaftaran yang sebetulnya sama mereknya.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Merek melalui UU No.14 Tahun 1997 juga memperluas lingkup perlindungan merek yaitu meliputi indikasi geografis, indikasi asal dan mengenai merek terkenal.

Indikasi geografis yang mendapat perlindungan dalam UU Merek ini sebetulnya bukanlah merupakan merek dagang, tetapi perlindungan yang diberikan sama dengan merek dagang. Indikasi geografis hanya merupakan tanda yang menunjukkan "daerah asal barang". Tanda tersebut dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada kombinasi unsur-unsur itu.

---

<sup>36</sup> Sudargo Gautama I, op. cit, hal 63

Tujuan penggunaan label ini untuk mengetahui asal suatu barang. Sebagai contoh anggur yang dihasilkan di wilayah Bordeaux diberi label "Bordeaux Wine", whisky yang dihasilkan di wilayah Scotland diberi label "Scotch Whisky". Dengan adanya label ini masyarakat akan mengetahui dari mana asalnya anggur dan whisky tersebut.

Pengertian dari indikasi geografis terdapat dalam article 22 sub section 1 perjanjian TRIPS yang dirumuskan sebagai berikut :

*"Geographical indication are, for the purpose of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical".*

Menurut perjanjian TRIPS indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu barang sebagai berasal dari wilayah satu anggota perjanjian TRIPS atau suatu wilayah atau tempat di dalam lingkungan itu, di mana suatu kualitas tertentu, reputasi atau karakteristik lain daripada barang itu berkaitan dengan daerah geografis.

Dengan mengacu pada ketentuan perjanjian TRIPS, dalam Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 indikasi geografis dicantumkan dalam pasal 79 A yang dirumuskan sebagai berikut :

"Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan"

Mengenai perlindungan indikasi geografis, khusus untuk anggur dan minuman keras [section 3 article 23 perjanjian TRIPS] tidak diatur dalam Undang-Undang Merek di Indonesia. Karena di Indonesia dengan masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, anggur dan minuman keras tidak boleh diperdagangkan secara bebas, sehingga tidak ada perlindungan hukum terhadap indikasi geografis untuk anggur dan minuman keras.

Syarat perlindungan untuk indikasi geografis, harus ada perlindungan di negara asal. Jika indikasi geografis ini di negara asal tidak dilindungi atau

sudah dihapuskan karena tidak dipakai lagi, maka indikasi geografis tersebut di negara-negara anggota konvensi TRIPS lainnya juga tidak mendapat perlindungan hukum.

Dalam hal tanda yang seharusnya dilindungi berdasarkan indikasi geografis ini tidak didaftarkan, maka perlindungan terhadap tanda tersebut adalah berdasarkan indikasi asal. Jadi indikasi asal merupakan tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang yang mendapat perlindungan tanpa melalui pendaftaran.

Selain itu UU Merek No. 14 Tahun 1997 juga memperluas perlindungan terhadap merek terkenal yakni dengan ditambahkan pasal 6 ayat [3] dan [4]. Berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat [3] Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Perlindungan terhadap merek terkenal ini meliputi pula penggunaan merek terkenal atas barang dan atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Sebetulnya ketentuan tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain sebelumnya juga sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.13-HC.02.01 Tahun 1991. Adapun yang dimaksud dengan merek terkenal dalam keputusan tersebut adalah merek dagang yang secara umum telah dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia maupun di luar negeri.

Sebelumnya perlindungan terhadap merek terkenal diatur dalam UU Merek No.19 tahun 1992 pasal 6 ayat [2a] yang menyatakan :

“ Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Kantor Merek, apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama

badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak ”.

Ketentuan tentang merek terkenal dalam Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 tersebut mengalami revisi pada Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997, pasal 6 ayat [2a] berubah menjadi :

“ Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Kantor Merek, apabila : [a] merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak “.

Dalam Undang-Undang Merek yang baru, kata “merek” dan “yang sudah terkenal “, tidak dicantumkan lagi. Dengan dihapusnya 2 [dua] kata tersebut maka pasal 6 ayat [2a] Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 bukan merupakan perlindungan untuk merek terkenal tetapi perlindungan untuk nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain. Perlindungan untuk merek terkenal pada Undang-Undang Merek baru, diatur dalam 2 [dua] pasal yaitu pasal 6 ayat [3] dan pasal 6 ayat [4].

Pada pasal 6 ayat [3] Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 dinyatakan bahwa :

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

Sedangkan pada pasal 6 ayat [4] Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 menyatakan bahwa :

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

Kedua ketentuan tentang perlindungan untuk merek terkenal tersebut tidak mensyaratkan adanya kewajiban pendaftaran terlebih dahulu bagi merek terkenal. Jelaslah bahwa Undang-Undang Merek memberikan perlindungan terhadap merek terkenal meskipun merek tersebut belum didaftarkan pada Kantor Merek. Namun berhubung sampai saat ini Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat [4] UU Merek No.14 Tahun 1997 masih belum ada, maka tentu saja perlu dilakukan ketelitian yang cermat bagi Kantor Merek dalam penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek yang mirip merek terkenal.

Penolakan oleh Kantor Merek dalam hal ini akan sangat ditentukan oleh kemampuan, kecermatan dan subjektifitas pemeriksa merek, serta informasi yang dimiliki Kantor Merek terhadap data-data objek merek terkenal maupun merek yang sudah terkenal tetapi tidak atau belum didaftarkan oleh pemilik atau pemegang hak atas merek terkenal tersebut.

Ketentuan lain yang juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dalam Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 tercantum pada pasal 85 A ayat [1].

Dalam ketentuan tersebut Kantor Merek diberi kewenangan untuk menolak permintaan perpanjangan dan atau pengalihan hak atas merek yang serupa atau sama dengan merek terkenal yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak.

Pasal 85 A ayat [1] menyatakan :

Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar ditolak oleh Kantor Merek apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat [3] dan ayat [4].

### **A.3.2. Sistem konstitutif untuk menjamin kepastian hukum**

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu, dikenal 2 [dua]

macam cara pendaftaran untuk memperoleh hak atas merek yaitu :

1. Sistem Deklaratif [*passief stelsel*].
2. Sistem Konstitutif [*aktief/attributif stelsel*].

Kedua sistem ini pernah diberlakukan di Indonesia. Sistem deklaratif dianut pada saat berlakunya UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sistem deklaratif menitik beratkan pengakuan hak atas merek didasarkan pada pemakai pertama. Hal ini mengandung pengertian bahwa pendaftaran merek bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum [*rechtsvermoeden* ], bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek terdaftar.

Dalam sistem deklaratif fungsi pendaftaran hanya untuk memudahkan pembuktian bahwa pendaftar adalah sebagai pemilik yang sah dan pemakai pertama suatu merek. Oleh karena itu pendaftaran dalam sistem deklaratif tidak merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain tidak ada “wajib daftar” bagi pemilik merek, untuk memperoleh perlindungan hukum.

Hal tersebut dianggap merupakan kelemahan dari sistem deklaratif yaitu kurang adanya kepastian hukum bagi pemilik merek. Karena merek yang sudah terdaftar masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pemakai pertama yang sesungguhnya.

Contoh konkrit dapat dilihat dalam perkara yang sudah sangat terkenal yaitu perkara “Tancho”. Dalam perkara “Tancho” ini pendaftaran yang telah dilakukan oleh pengusaha Indonesia Wong A Kiong dari Firma Tokyo Osaka Company Jakarta dibatalkan oleh Pengadilan [putusan Mahkamah Agung No.677/K/SIP/1972 tanggal 13 Desember 1972], karena dipandang bertindak tidak dengan iktikad baik. Dalam putusannya MA menyatakan bahwa perusahaan Jepang yakni “PT Tancho Indonesia Co. Ltd” yang merupakan joint venture antara “Tancho Co.Ltd” Jepang dengan “NV The City Factory” Jakarta

adalah yang sebenarnya pertama-tama memakai merek "Tancho" dan karenanya berhak atas merek "Tancho". Pendaftaran dari pihak Wong A Kiong pengusaha Indonesia telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek.

Dari perkara ini dapat dilihat, meskipun suatu merek sudah didaftarkan dalam DUM di Direktorat Paten pada waktu itu, ternyata masih dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan dari pihak lain [dalam hal ini pihak luar negeri ], yang telah berhasil membuktikan bahwa merekalah sesungguhnya yang lebih dahulu memakai merek bersangkutan di Indonesia daripada si pendaftar.

Banyak munculnya perkara-perkara merek lainnya yang kemudian menyebabkan dibatalkannya merek yang telah terdaftar, memberi kesan bahwa sistem deklaratif kurang memberikan kepastian hukum.

Erman Rajagukguk mengemukakan, kelemahan lain dari sistem deklaratif adalah memberi kesempatan bagi pihak tertentu untuk melakukan persaingan curang. Kasus "Tancho" di atas merupakan salah satu bentuk persaingan curang di bidang merek. Selain itu dikatakan sistem deklaratif juga dapat menimbulkan semacam perdagangan merek. Hal itu dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek terkenal dari luar negeri pada Direktorat Paten di Indonesia. Apabila kemudian hari pemilik merek yang asli datang ke Indonesia dan menuntut pembajak mereknya, maka sang pembajak mencoba menawarkan jalan damai dengan mengajak kerjasama atau jika ditolak mereka meminta imbalan atau menjual merek tersebut kepada pemilik aslinya.<sup>37</sup> Pendaftaran tanpa hak ini banyak menciptakan *Trademark Trafficker* pada era undang-undang merek yang lama.

Berbeda dengan Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961 yang menerapkan sistem deklaratif atau *first to use system*, maka untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek, Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 menganut sistem konstitutif atau *first to file principle*.

---

<sup>37</sup> Erman Rajagukguk, *Perlindungan Merek Memasuki Era Baru*, Jawa Pos, 16 April 1993, hal 7

Dalam penjelasan UU Merek No.19 Tahun 1992 huruf b dinyatakan dalam undang-undang ini, penggunaan sistem konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek, maka dalam undang-undang ditetapkan suatu persyaratan formil dan substantif yang harus dipenuhi oleh pendaftar dalam proses pendaftaran. Proses pendaftaran merek dalam sistem konstitutif dilakukan secara teliti dengan melalui beberapa tahap pemeriksaan.

Pendaftaran berarti memasukkan atau mencatat merek secara resmi dalam buku register oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Melalui proses pendaftaran merek secara bertahap, diharapkan akan lebih dapat menjamin kepastian hukum, karena hak atas merek hanya diberikan pada orang atau badan hukum yang betul-betul berhak atas merek. Dengan demikian pembatalan atas merek terdaftar karena adanya persamaan dengan merek orang lain dapat dihindari.

Jadi dalam sistem konstitutif pendaftaran adalah mutlak, untuk terjadinya hak atas merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak eksklusif merek, yang berarti tidak ada pula perlindungan hukum atas merek. Tetapi apabila merek tersebut telah didaftarkan dan memperoleh sertifikat, maka merek itu akan dilindungi dan orang lain tanpa hak dilarang memakai merek yang sama baik pada keseluruhannya maupun sama pada pokoknya dengan merek terdaftar.

Meskipun demikian bagi merek yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan [*well known trademark*], tetap akan diberi perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan yang tidak jujur

Jaminan terhadap aspek keadilan dilakukan antara lain dengan pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah dan pembentukan

Komisi banding merek. Kemudian memberi kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan merek sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

#### **A.4. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik / Pemegang Hak Atas Merek.**

Bertitik tolak dari landasan adanya pengakuan negara terhadap hak atas merek yang bersifat eksklusif dan absolut, maka hukumpun harus memberikan jaminan perlindungan yang penuh pula kepada pemilik atau pemegang hak atas merek. Prinsip perlindungan harus mempunyai kekuatan hukum, sehingga mampu mencegah setiap perbuatan orang lain tanpa hak memakai merek yang sama atau mengandung persamaan dengan merek terdaftar.

Upaya mencegah dan memberantas pemalsuan merek dalam arti luas telah menjadi titik sentral politik perlindungan hukum atas merek.. Alasannya, karena setiap pemalsuan merek tidak hanya merusak nama baik merek yang bersangkutan dan merugikan pemilik merek, tetapi juga dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif yang lebih luas antara lain :

1. Merusak orde perdagangan bebas dan persaingan jujur, dan
2. Mendatangkan kerugian luas kepada khalayak ramai, karena disesatkan dan terpedaya sehingga keliru membeli barang yang tidak bermutu.

Dalam upaya melindungi kepentingan semua pihak termasuk pemilik/pemegang hak atas merek, serta mencegah dampak negatif dari tindakan pelanggaran merek, maka dalam Undang-Undang Merek perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk tindakan *preventif*, *edukatif* dan *refresif* dengan mengenakan sanksi-sanksi terhadap setiap pelanggaran. Adapun bentuk upaya

hukum yang telah dirancang sebagai sistem pelayanan perlindungan hukum kepada pemilik dapat berupa tindakan administratif, pertanggung jawaban perdata serta tuntutan pertanggung jawaban pidana.

a. Tindakan Administratif.

Tindakan administratif merupakan kewenangan yang dilimpahkan pada Kantor Merek yang dapat dikenakan pada setiap orang / badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek. Sesuai dengan kewenangannya, tindakan administratif yang dapat dilakukan oleh Kantor Merek antara lain :

1). Melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek.

Pada tahap proses permintaan pendaftaran merek, peranan Kantor Merek sangat menentukan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sudah terdaftar. Dengan kewenangan yang dimilikinya, kantor Merek berhak menolak permintaan pendaftaran yang tidak memenuhi persyaratan substansif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek.

Penolakan permintaan pendaftaran merek dapat dilakukan kantor Merek dengan memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat 1, pasal 5 dan pasal 6 serta keberatan atau sanggahan atas pendaftaran merek tersebut bila ada.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan substantif antara lain :

1. Pasal 4 ayat 1 menentukan merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik
2. Pasal 5 UU Merek No.19 Tahun 1992 menentukan, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini
  - a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
  - b. Tidak memiliki daya pembeda;
  - c. Telah menjadi milik umum; atau
  - d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa

yang dimintakan pendaftaran.

Ketentuan tersebut berbentuk alternatif dan bersifat memaksa. Artinya salah satu unsur-unsur tersebut dilanggar sudah cukup alasan untuk menyatakan merek yang diajukan tidak dapat didaftarkan.

3. Pasal 6 UU Merek No.14 Tahun 1997, menentukan permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila :
  - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa sejenis [pasal 6 ayat (1)].
  - b. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari orang yang berhak.
  - c. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
  - d. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ; atau
  - e. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut [pasal 6 ayat (2)].
  - f. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis [ pasal 6 ayat [3].
  - g. Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat [3] dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang dipenuhi persyaratan tertentu berdasarkan Peraturan

Pemerintah [ pasal 6 ayat (4)]

4. Merek yang dimintakan pendaftarannya merupakan merek milik orang atau badan hukum lain, atau mempunyai persamaan dengan merek milik orang / badan hukum lain berdasarkan surat keberatan atau oposisi yang diajukan oleh pemilik merek.

Apabila pada pemeriksaan substantif salah satu dari beberapa ketentuan tersebut dilanggar, maka sudah dapat dijadikan dasar alasan penolakan permintaan pendaftaran merek oleh Kantor Merek.

Dalam hal Kantor Merek berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak, maka Kantor Merek menetapkan keputusan penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut. Keputusan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

Tindakan penegakan hukum melalui penolakan permintaan pendaftaran merek atas alasan bertentangan dengan pasal 6 sangat efektif melindungi pemilik merek yang sudah terdaftar atas perbuatan "*counterfeiting*" atau "*pembajakan*" merek.

Ketelitian Kantor Merek dalam menerima permintaan pendaftaran merek yang memenuhi persyaratan substantif dan menolak permintaan pendaftaran merek yang mengandung pemalsuan, merupakan tindakan "*edukatif*", "*korektif*", dan "*preventif*" untuk menciptakan kondisi pertumbuhan ekonomi yang sehat dalam kehidupan perdagangan nasional, regional dan global. Oleh karena itu, dalam sistem konstitutif, Kantor Merek sebagai pintu gerbang tegaknya perlindungan merek harus mampu menampilkan kinerja yang baik dalam melindungi pemilik merek dan masyarakat dari perbuatan persaingan curang di bidang merek.

## 2). Penghapusan pendaftaran merek dari DUM.

Dalam ketentuan pasal 51 ayat [1] undang-undang memberikan wewenang kepada Kantor Merek secara "*ex officio*" atau atas prakarsa sendiri untuk mengambil tindakan administrasi, yakni melakukan penghapusan pendaftaran merek dari DUM. Tindakan penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan Kantor Merek apabila diperoleh bukti yang cukup atas dasar alasan bahwa :

### 1. Merek tidak digunakan atau "*non use*".

Merek yang telah didaftarkan dalam DUM oleh pemilik tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan jasa sejak tanggal terdaftar atau pemakaian terakhir, kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek. Alasan yang dapat diterima oleh Kantor Merek dalam hal ini adalah :

- a. Larangan impor;
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara ; atau
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah [ pasal 51 ayat (3) UUM No.14 Tahun 1997 ].

### 2. Merek digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan.

Kantor Merek berdasarkan wewenangnya akan menghapus atau mencoret merek terdaftar dari DUM, apabila merek tersebut digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar [ pasal 51 ayat (2b) UUM No. 14 Tahun 1997 ]. Sebagai contoh dalam permintaan pendaftaran, merek akan digunakan untuk melindungi jenis barang-barang perabot rumah atau dapur, gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang

termasuk dalam kelas 21. Kenyataannya merek tersebut digunakan untuk jenis barang lain dari yang didaftarkan, baik yang masih berada dalam satu kelas ataupun yang berbeda kelasnya. Ketidak sesuaian dalam penggunaan ini meliputi pula bentuk penulisan kata atau huruf, atau penggunaan warna yang berbeda.

Perbuatan pemilik merek yang dengan sengaja maupun karena lalai menggunakan merek yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang didaftarkan adalah merupakan perbuatan penyelewengan atau pelanggaran hukum. Perbuatan seperti ini termasuk pemalsuan atau pembajakan merek dalam arti luas yang sangat bertentangan dengan undang-undang merek. Oleh karena itu, dalam rangka membina terciptanya persaingan sehat dengan penggunaan merek secara "jujur" atau "*fair use*" dan "beriktikad baik" atau "*good faith*", maka sudah sepantasnya Kantor Merek bertindak menghapuskan pendaftaran merek tersebut dari DUM.

Dengan pelimpahan wewenang dari undang-undang yang memberikan peran serta kedudukan yang sangat besar kepada Kantor Merek untuk melakukan pengawasan atas pembinaan perkembangan merek di Indonesia, diharapkan Kantor Merek tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum di bidang merek.

Namun, tindakan Kantor Merek menghapuskan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri harus berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Kesalahan dalam mengambil tindakan dapat digugat balik oleh pemilik merek.

Demi kepentingan pemilik merek dalam memperoleh jaminan perlindungan hukum, undang-undang memberi hak kepada pemilik merek untuk mengajukan keberatan atas tindakan kantor Merek.

Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek oleh Kantor Merek dapat diajukan pemilik merek dalam bentuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Menghadapi terjadinya pelanggaran terhadap hak atas merek, tindakan administratif juga dapat dilakukan oleh instansi lain diantaranya melalui pabean, badan standar industri dan badan pengawas penyiaran periklanan.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, ketentuan Konvensi Paris pasal 9 tentang penyitaan atau larangan impor atas barang yang menggunakan merek palsu atau tidak sah, telah diakomodasikan dalam pasal 54 UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tindakan administratif dalam hal terjadinya impor barang yang menggunakan merek palsu atau tidak sah, dapat dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai atas perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri itu dikeluarkan atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek untuk menanggihkan sementara waktu pengeluaran barang impor dan ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran atas merek yang dilindungi di Indonesia.

Tindakan administratif oleh Badan Standar Industri dapat dilakukan dengan mengeluarkan Keputusan untuk melarang barang yang memakai merek tidak sah, yang diduga tidak memenuhi persyaratan standar industri yang ditentukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan pemilik merek yang dirugikan, karena penggunaan merek yang tidak sah yang menyebabkan barang tersebut di bawah standar [*inferior quality goods or services*].

Untuk mencegah meluasnya pelanggaran terhadap hak merek,

pengawasan dapat juga dilakukan oleh Badan Standar periklanan. Pengawas periklanan dengan kewenangannya mengontrol situasi persaingan di pasaran melalui kode etik periklanan, dapat melarang iklan merek yang menyesatkan konsumen, sehingga konsumen terhindar dari kerugian.<sup>38</sup>

Penanganan melalui administrasi negara oleh tiga badan yang disebutkan di atas tidak diatur dalam undang-undang merek, dan karenanya akibat hukum atas tindakan tersebut tidak menyebabkan hapusnya perlindungan hukum atas merek. Hapusnya perlindungan hukum atas merek akibat dari adanya pelanggaran merek harus diajukan melalui suatu badan peradilan.

b. Tuntutan Pertanggung Jawaban Perdata.

Perbuatan menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak, dalam undang-undang merek tergolong perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak atas merek.

Pemilik atau pemegang hak atas merek yang dirugikan akibat terjadinya tindak pelanggaran merek tersebut, berhak menuntut secara perdata terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Hak bagi pemilik merek untuk mengajukan gugatan perdata diatur dalam UUM No. 14 tahun 1997 BAB VIII dengan judul "Gugatan Atas pelanggaran Merek". Ketentuan ini merubah ketentuan UUM No.19 Tahun 1992 BAB VIII dengan judul "Gugatan Ganti Rugi".

Perubahan "Gugatan Ganti Rugi" menjadi "Gugatan Atas Pelanggaran

---

<sup>38</sup> M. Djumhana dan R Djubaidillah, *Hak Milik Intelektual sejarah, teori dan prakteknya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal 194 - 197

Merek” dimaksudkan selain untuk menyesuaikan dengan perubahan ketentuan pasal 6 yang telah diperluas meliputi barang dan atau jasa yang tidak sejenis, juga untuk menetapkan bahwa ketentuan ini tidak lagi menyatakan secara tegas isi gugatan. Sebab dalam melakukan tuntutan perdata, isi gugatan yang akan diajukan sepenuhnya merupakan kepentingan pihak yang bersangkutan yang tidak harus ditentukan isinya dalam undang-undang. Penggugat berhak untuk mengajukan hanya satu tuntutan atau bahkan beberapa tuntutan sekaligus.

Dalam praktek isi gugatan ganti rugi terhadap pelanggaran merek antara lain berupa :

- gugatan ganti rugi
- penghentian pemakaian merek
- gugatan untuk mendapatkan keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Hak pemilik merek untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran merek diatur dalam pasal 71 ayat [1] yang menyatakan :”Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek, harus dipenuhi 3 unsur yang akan dijadikan sebagai dalil gugatan antara lain :

- a. Merek yang digunakan oleh tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang atau badan hukum lain.
- b. Merek milik orang atau badan hukum lain itu sudah terdaftar dalam DUM.
- c. Penggunaan merek oleh tergugat dilakukan tanpa hak.

Apabila ketiga unsur yang dimaksud sudah dipenuhi, maka penggugat sudah dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek. Unsur kesalahan

dalam UU Merek dirumuskan secara positif yakni “tanpa hak”. Penafsirannya lebih diarahkan untuk mencari fakta apakah perbuatan tergugat menggunakan merek terdaftar milik orang atau badan hukum lain itu tanpa melalui alas hak yang sah berupa :

1. pengalihan hak dalam bentuk : pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.
2. perjanjian pemberian lisensi

Jadi, apabila tergugat menggunakan merek tanpa pengalihan hak atau pemberian lisensi oleh pemilik, maka penggunaan merek yang mempunyai persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar dianggap penggunaan merek tanpa hak.

Pengertian “tanpa hak” dalam pelanggaran merek tidak berarti penggunaan merek yang tidak terdaftar. Merek yang tidak terdaftar tidak merupakan pelanggaran hukum sepanjang merek tersebut tidak mempunyai persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Namun, dalam sistem konstitutif merek yang tidak terdaftar ini tidak memperoleh pengakuan hak atas merek dan karenanya tidak memperoleh perlindungan hukum.

Dalam pelanggaran merek ini, merek orang atau badan hukum lain yang digunakan oleh tergugat, haruslah merek yang sudah terdaftar. Karena dalam sistem konstitutif perlindungan hukum hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Dengan demikian hak menggugat juga hanya ada pada pemilik merek terdaftar. Sedangkan untuk merek yang digunakan tergugat atau merek yang digunakan tanpa hak tersebut tidak disyaratkan harus terdaftar. Kecuali gugatan untuk pembatalan merek yang ditujukan terhadap merek yang sudah terdaftar. Jika merek yang digunakan tergugat juga harus terdaftar lebih dahulu, maka pembajak atau pemalsu merek akan bebas melakukan perbuatan tersebut, karena pemilik merek asli tidak berdaya menjangkau dirinya selama

merek yang digunakan tidak terdaftar. Dalam keadaan yang demikian, gugatan atas pelanggaran merek akan menjadi tidak efektif, sebab pembajak atau pesaing curang sengaja tidak mendaftarkan merek yang digunakannya untuk menghindari dari tuntutan pemilik merek.

Pada waktu berlakunya UU No.21 tahun 1961, suatu perkara yang tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus seperti gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan UU No.21 Tahun 1961, tidak boleh digabungkan dengan perkara gugatan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Meskipun pada prinsipnya kedua gugatan tersebut mengandung hubungan yang erat atau saling berkaitan, tetapi tidak boleh digabungkan, karena antara kedua gugatan tersebut terdapat perbedaan ketentuan hukum acaranya dalam melakukan upaya hukum.

Putusan Pengadilan Negeri atas gugatan pembatalan pendaftaran merek berdasarkan UU No.21 Tahun 1961 merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir, oleh karenanya tidak dapat diajukan permohonan banding tapi langsung kasasi. Sedangkan putusan Pengadilan Negeri atas gugatan ganti rugi yang bersifat sengketa perdata murni, merupakan putusan tingkat pertama yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dengan ketentuan hukum acara yang berbeda seperti ini, jelas tidak mungkin dua tuntutan tersebut diajukan bersama-sama dalam satu gugatan. Penerapan sistem gugatan secara terpisah menyebabkan gugatan atas persaingan curang di bidang merek berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan penyelesaian perkara menjadi berbelit-belit.

Setelah berlakunya UUM No.19 tahun 1992 dan UUM No.14 tahun 1997, semua gugatan atas pelanggaran merek merujuk pada ketentuan kedua undang-undang merek tersebut. Berdasarkan pelembagaan yang bersifat khusus, maka tuntutan pembatalan pendaftaran merek dengan tuntutan ganti rugi dimungkinkan untuk diajukan secara kumulasi dalam satu surat gugatan.

Penggabungan gugatan dalam undang-undang merek ini akan mempermudah penyelesaian tuntutan ganti rugi dalam waktu relatif lebih singkat. Dengan demikian perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi dapat dioptimalkan.

Dalam UUM No.14 tahun 1997 perlindungan hukum juga diberikan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal, maka penggunaan indikasi geografis ataupun indikasi asal tanpa hak juga dapat digugat oleh mereka yang berhak atau pemegang hak atas indikasi geografis atau indikasi asal. Hak untuk mengajukan gugatan atas penggunaan indikasi geografis tanpa hak, tercantum dalam UUM No.14 tahun 1997 pasal 79 B antara lain :

b. Ayat [1] Pemegang hak atas indikasi geografis, dapat mengajukan gugatan terhadap pemakaian indikasi geografis secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut.

c. Ayat [2] Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut.

Untuk perlindungan terhadap indikasi asal, pasal 79 E menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 B tersebut berlaku pula terhadap pemegang hak atas indikasi asal.

Dalam tuntutan perdata ini, gugatan atas pelanggaran merek dapat juga diajukan oleh pihak penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Hal ini merupakan pengakuan lebih lanjut atas hak seorang penerima lisensi [licencee].

c. Tuntutan Pertanggung jawaban Pidana.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar dan terutama untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen, negara berhak melakukan tuntutan pidana atas

pelanggaran hukum terhadap hak merek.

Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 76 UUM No.19 Tahun 1992, bahwa pengajuan gugatan atas pelanggaran merek kepada pelaku, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang merek.

Dalam undang-undang merek yang berlaku saat ini, untuk semua tindak pidana di bidang merek, mengenai unsur delik pidananya dan juga ancaman pidananya telah diatur secara khusus. Pengaturan tentang ketentuan tindak pidana merek secara khusus dalam undang-undang merek, menunjukkan bahwa tindak pidana merek tergolong sebagai suatu tindak pidana yang diatur secara khusus yang berada di luar ketentuan tindak pidana umum dalam KUHP. Dengan demikian ketentuan pidana di bidang merek yang diatur dalam pasal 81 sampai dengan pasal 84 UUM No.14 tahun 1997 yang merubah BAB XI pasal 81 sampai dengan pasal 84 UUM NO.19 Tahun 1992 akan diberlakukan terhadap semua tindak pidana di bidang merek.

Berhubung tindak pidana di bidang merek ini bukan merupakan delik aduan, maka untuk mengefektifkan perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan masyarakat dari perbuatan yang merugikan tersebut, perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum terhadap pelaku, tanpa harus menunggu laporan pihak yang dirugikan.

## **B. PELANGGARAN MEREK DAN UPAYA - UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN PERLINDUNGAN MEREK.**

### **B.1. Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek**

Dalam dunia usaha motivasi mencari keuntungan yang sebesar - besarnya dengan menguasai pasar telah menimbulkan peluang bersaing yang merupakan salah satu ciri penting perusahaan swasta.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan mulai dari lingkup yang berskala nasional, regional bahkan sampai pada skala global, maka persainganpun berlangsung semakin ketat sesuai dengan perkembangan perdagangan itu sendiri.

Pada hakekatnya persaingan dalam dunia usaha adalah baik dan jika terjadi dalam batas-batas yang wajar serta dilakukan secara jujur, justru akan mengembangkan dunia perdagangan. Karena persaingan dapat menciptakan rangsangan atau semangat bagi pelaku-pelaku bisnis untuk memajukan usahanya dengan menghasilkan produk-produk barang yang terbaik atau memberikan pelayanan jasa yang terbaik kepada konsumen.

Akan tetapi, apabila persaingan tersebut dilakukan secara tidak jujur, yakni untuk memenangkan persaingan, pelaku bisnis yang satu berusaha menyaingi lawannya dengan perbuatan yang melanggar hukum serta melanggar norma sopan santun dalam lalu lintas perdagangan maka persaingan berubah menjadi persaingan melawan hukum atau sering disebut dengan pesaing curang.

Mengingat sangat luas dan kompleksnya cakupan perbuatan persaingan curang, maka pelanggaran terhadap hak merek dapat juga dimasukkan ke dalam suatu perbuatan persaingan curang. Hal ini disebabkan karena perbuatan penggunaan merek orang lain tanpa hak biasanya dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis melalui persaingan bisnis secara tidak jujur.

Dimasukkannya perbuatan pelanggaran hak merek dalam perbuatan persaingan curang dapat dilihat dalam beberapa ketentuan internasional yang menyangkut hak milik intelektual.

Dalam *Model Law for Developing Countries on Mark, Trade Names, and Acts of Unfair Competition*, dicantumkan mengenai perbuatan yang termasuk konkurensi curang, *Section 50 : Acts of Unfair Competition menyatakan : Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters*

*shall be unlawfull*. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan kompetisi yang bertentangan dengan "*honest practices in industrial commercial matters*" dianggap tidak sah.

Ketentuan tentang *unfair competition* dalam *Model Law* tersebut sejalan dengan ketentuan dalam *Paris Convention* pasal 10 bis. Dalam *Paris Convention* pasal 10 bis ayat [1] dinyatakan bahwa : *The Countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against competition*. Di sini dikehendaki bahwa negara-negara peserta union terikat untuk memberikan kepada para warga negara dari negara-negara peserta perlindungan yang efektif terhadap "*unfair competition*" [persaingan tidak sewajarnya].

Dalam ayat ke dua pasal 10 bis ini dikemukakan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan "*honest practies in industrial and commmercial matters*" dianggap sebagai perbuatan persaingan curang (*unfair competition*) . Ketentuan ini sama seperti perumusan dalam pasal 50 *Model Law for Developing Countries*, yang menggunakan istilah *unlawfull* untuk persaingan curang.

Selanjutnya dalam ayat 3 pasal 10 bis *Paris Convention* menentukan bahwa secara khusus dilarang : Semua perbuatan yang akan menciptakan kekacauan [kekeliruan] dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul daripada barang bersngkutan atau berkenaan dengan usaha-usaha industri komersial dari seorang pengusaha yang bersaing.

Tiap bentuk yang palsu berkenaan dengan sifat barang bersangkutan yang dimaksud untuk mendiskreditkan barang dan usaha dari seorang pengusaha yang bersaing, juga tidak diperbolehkan. Juga ditentang semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul dari barang yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Sehubungan dengan konkurensi curang, dalam *Paris Union Convention*

---

<sup>39</sup> Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, *Komentor Atas Undang-Undang Merek baru 1992 Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1996, hal 29-30.

perlu diperhatikan pula ketentuan pasal 6 bis. Dalam pasal ini ditentukan bahwa negara-negara peserta Union dapat secara *ex officio* [jika diperbolehkan oleh perundang-undangan negara mereka] atau atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran suatu trade mark yang merupakan *reproduksi, imitasi atau terjemahan [translation] belaka*, yang dapat menimbulkan kekeliruan dari suatu merek yang dianggap sebagai merek yang terkenal [*well known trademark*] di negeri itu serta dipakai barang-barang sejenis.

Ketentuan tentang pelanggaran hak merek atau persaingan curang di bidang merek yang merupakan tindak pidana, tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang no.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Pada waktu berlakunya UU No.21 Tahun 1961, setiap pelanggaran merek yang berindikasi pidana atau mengarah pada suatu tindak pidana, maka diberlakukan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni pasal 382 bis KUHP untuk tindak pidana memperdaya khalayak ramai atau konsumen, dan pasal 393 KUHP untuk pemalsuan merek.

Berbeda dengan Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961 yang tidak mencantumkan sanksi pidana atas pelanggaran merek, dalam Undang-Undang Merek No.19 tahun 1992 dan Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 yang merupakan revisi Undang-Undang Merek, ketentuan pidana merek telah dicantumkan secara khusus dalam BAB XI tentang Ketentuan Pidana.

Dengan adanya ketentuan khusus ini berarti berdasarkan Undang-Undang Merek, tindak pidana merek merupakan "tindak pidana khusus" yang berada diluar ketentuan "tindak pidana umum" yang diatur dalam KUHP.

Perbuatan persaingan curang dibidang merek adalah suatu perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak atas merek dan dalam Undang-Undang merek merupakan suatu tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 jo Revisi Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 tindak pidana dibidang merek diklasifikasikan

dalam 2 [dua] bentuk yaitu :

1. Tindak Pidana Kejahatan, dan
2. Tindak Pidana Pelanggaran.

Tindak pidana dibidang merek merupakan kejahatan, apabila perbuatan seseorang atau badan hukum dalam menggunakan merek atas barang dan atau jasa melanggar ketentuan dalam pasal 81, pasal 82, pasal 82A dan pasal 82B Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997. Sedangkan tindak pidana di bidang merek merupakan pelanggaran, apabila perbuatan seseorang atau badan hukum memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, pasal 82, pasal 82 A dan pasal 82B.

Berdasarkan Undang-Undang Merek, dari dua bentuk tindak pidana merek tersebut dapat digolongkan 4 [empat] macam pelanggaran merek yaitu :

1. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama.
2. Perbuatan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang serupa.
3. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaian.
4. Perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa<sup>40</sup>.

Tindak pidana kejahatan terhadap pelanggaran macam 1 dan 2 dirumuskan dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang Merek No.14 tahun 1997.

Pasal 81 Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 menetapkan :

---

<sup>40</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (selanjutnya disingkat Insan Budi Maulana II), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 125, lihat lebih lanjut pasal 81-84 Undang-Undang merek No.19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 .

“Barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 [tujuh] tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- [seratus juta rupiah]”.

Pasal 82 Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 menetapkan :

“Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 [lima] tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- [lima puluh juta rupiah]”.

Ketentuan pidana yang dirumuskan dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang-

Undang mengandung unsur delik yang sama sepanjang mengenai :

1. Subjek pelaku : orang atau badan hukum
2. Unsur mens rea [niat untuk melakukan kejahatan] : dengan sengaja
3. Unsur melawan hukum : tanpa hak
4. Unsur actus reus [tindak kriminal] : menggunakan [dalam produksi dan atau perdagangan].

Sedangkan perbedaan antara kedua pasal tersebut hanya menyangkut bentuk dan penggunaan mereknya.

Pasal 81 menyebutkan, menggunakan merek :

- 1) Sama pada keseluruhannya
- 2) Untuk barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis [khusus untuk merek terkenal].

Sedangkan pasal 82 menyebutkan, menggunakan merek :

- 1) Sama pada pokoknya
- 2) Untuk barang dan atau jasa sejenis.

Dalam penjelasan pasal 6 ayat [1] dikatakan yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” adalah adanya kesan yang sama antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang

bersangkutan.

Secara umum pengertian mempunyai persamaan secara keseluruhan [*entireties similar*] adalah peniruan [*imitation*], mengcopy atau memproduksi secara bulat dan utuh merek orang lain serta bersamaan dengan itu sekaligus terdapat persamaan yang persis mengenai : jenis barang atau jasa, kelas barang, persamaan bahan barang, desain, penggunaan dan pemeliharaan, proses produksi, atau meliputi persamaan persaingan, segmen pasar dan jalur pemasaran.

Faktor-faktor tersebut tidak harus terpenuhi semuanya, tetapi faktor yang paling menentukan adalah persamaan logo, gambar, tulisan atau bunyi, jenis dan kelas barang, kegunaan serta jalur pemasaran. Apabila faktor-faktor ini terpenuhi, maka sudah terwujud persamaan yang menyeluruh.

Sedangkan persamaan pada pokoknya mengandung pengertian bahwa suatu merek mempunyai persamaan yang hampir identik atau sangat mirip dengan merek terdaftar milik orang lain. Kemiripan yang melekat pada merek yang digunakan pelaku dengan merek terdaftar tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menyesatkan konsumen, karena sulit bagi konsumen untuk membedakan merek yang asli dengan yang palsu. Jika dilihat sepintas hampir tidak ada perbedaan, bahkan menimbulkan kesan sama dengan yang asli. Persamaan atau kemiripan yang membingungkan itu biasanya terjadi dalam hal : penampilan, bunyi, konotasi, kesan atau persamaan dalam asosiasi.

Perbedaan antara “persamaan secara keseluruhan” dengan “persamaan pada pokoknya” , perlu dipertegas, karena perbedaan dari dua kata tersebut menyebabkan perbedaan dalam ancamannya.

Selain itu perbedaan “sama pada keseluruhannya” dan “sama pada pokoknya” juga menyebabkan perbedaan larangan untuk menggunakan merek tersebut. Apabila merek tersebut sama pada keseluruhannya, maka larangan penggunaannya tidak hanya untuk barang dan atau jasa yang sejenis, tapi juga meliputi barang dan atau jasa yang tidak sejenis. Sedangkan untuk merek yang

“sama pada pokoknya” larangan penggunaannya hanya untuk barang dan atau jasa yang sejenis, kecuali bagi merek yang sudah terkenal . Larangan penggunaan meliputi pula barang dan atau jasa yang tidak sejenis.<sup>41</sup>

Berhubung dalam Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 diatur pula perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal, maka tindak pidana di bidang merek juga meliputi pasal 82A dan pasal 82B Undang-Undang, yang merupakan pelanggaran macam ke 4.

Rumusan yang diatur dalam pasal 82A berbunyi :

Pasal 82A ayat [1] :”Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 [tujuh] tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- [seratus juta rupiah]”.

Ayat [2] :” Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 [lima] tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- [lima puluh juta rupiah]”.

Sedangkan pasal 82B tentang indikasi asal berbunyi :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 [lima] tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- [lima puluh juta rupiah]”.

Secara prinsip unsur-unsur delik dalam pasal 82A ayat [1] dan [2] serta pasal 82B adalah sama dengan unsur delik dalam pasal 81 dan 82 Undang-Undang. Perbedaannya adalah dalam pasal 81 dan pasal 82 menyangkut merek sedangkan pasal 82A dan pasal 82B menyangkut indikasi geografis dan indikasi asal.

Selain tindak pidana kejahatan dalam Undang-Undang Merek diatur pula tentang tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana pelanggaran diatur dalam pasal

---

<sup>41</sup> lihat pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997. Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 sampai saat ini belum ada.

84 Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, pasal 82, pasal 82A dan pasal 82B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 [satu] tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- [sepuluh juta rupiah]”.

Pada tindak pidana kejahatan sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, unsur perbuatan yang dapat dipersalahkan kepada pelaku adalah menggunakan merek orang lain dalam kegiatan ‘produksi dan atau perdagangan’. Dalam hal ini perbuatan menggunakan merek orang lain tanpa hak yang biasa disebut dengan istilah pemalsuan, pembajakan, peniruan, ataupun pemboncengan, dilakukan langsung oleh pelaku.

Tetapi pada tindak pidana pelanggaran di bidang merek unsur kesalahan yang dapat dituntut pertanggung jawaban pidananya kepada pelaku terbatas pada perbuatan ‘memperdagangkan’. Disini pelaku tidak menggunakan merek orang lain tanpa hak, melainkan hanya memperdagangkan barang dan atau jasa yang merupakan hasil dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh orang lain atau badan hukum lain.

Sejauh mana suatu perbuatan termasuk perbuatan “memperdagangkan”, tidak dibatasi pada perbuatan tertentu saja tetapi disesuaikan dengan kondisi perkembangan bisnis. Pada saat sekarang yang termasuk bentuk kegiatan perdagangan, misalnya meliputi pengiklanan atau promosi, menawarkan dalam partai besar maupun dalam bentuk eceran. Sehingga pelakunya bisa agen tunggal, distributor ataupun pengecer dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat digolongkan dalam perbuatan perdagangan.

Perbuatan memperdagangkan barang dan atau jasa yang menggunakan merek palsu tersebut baru dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepada pelaku, jika pelaku “mengetahui” atau “patut mengetahui” adanya tindak kejahatan tersebut. Adanya unsur “mengetahui” atau “patut mengetahui” dalam diri pelaku akan menunjukkan adanya unsur kesengajaan.

Oleh karena itu, untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepada pelaku berdasarkan pasal 84 ayat [1], maka dalam penerapan hukumnya perlu dilakukan pengkajian dan analisis terhadap kadar pengetahuan pelaku atas perbuatan pelanggaran yang dilakukannya.

Berhubung dalam tindak pidana berdasarkan pasal 84 ayat [1] pelaku hanya memperdagangkan barang dan atau jasa hasil kejahatan yang dilakukan oleh pihak lain, maka perbuatannya termasuk kesalahan ringan yang digolongkan ke dalam tindak pidana pelanggaran.

Dengan telah diaturnya ketentuan pidana secara khusus dalam Undang-Undang Merek yang masing-masing telah pula ditentukan unsur delik dan ancaman pidananya, maka dalam penerapannya terhadap semua bentuk tindak pidana merek tidak dibolehkan lagi mencari unsur-unsur delik dan ancaman pidana yang tercantum dalam pasal-pasal KUHP.

Dengan demikian, baik dari pendekatan doktrin maupun berdasarkan asas pasal 2 KUHP, pada tindak pidana merek melekat asas : "*lex specialis derogat lex generalis*". Juga terhadap tindak pidana merek dengan sendirinya harus ditegakkan asas : "*lex posterior derogat lex prior*".<sup>42</sup>

## **B.2. Upaya Upaya Meningkatkan Perlindungan Hukum Di Bidang Merek.**

Hukum dan ekonomi diakui mempunyai kaitan yang erat dan merupakan dua bidang yang tidak dapat dipisahkan, karena antara satu dan lainnya saling mempengaruhi. Agar kedua bidang ini dapat berjalan sejajar, maka perkembangan ekonomi yang melaju dengan cepat harus diikuti pula dengan perkembangan perangkat hukum yang mampu mengantisipasi perubahan tersebut.

Apabila perkembangan ekonomi tidak diimbangi dengan perkembangan di bidang hukum , maka akan timbul dampak yaitu munculnya praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau persaingan curang dalam berbagai macam bentuknya. Di

---

<sup>42</sup> M. Yahya Harahap, Loc. Cit, hal 695

bidang merek persaingan curang yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas merek dapat terjadi berupa tindakan pembajakan, peniruan, pemalsuan, pemboncengan merek terkenal dan sebagainya.

Meningkatnya persingan curang di bidang merek pada masa lalu, memang tidak dapat dilepaskan dari lemahnya ketentuan hukum merek yang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 1961. Kelemahan dari Undang-Undang Merek No.21 Tahun 1961 karena hanya bersifat mengatur administrasi merek, sehingga banyak sekali hal-hal penting yang belum dimuat didalamnya. Terutama karena tidak diaturnya mengenai sanksi terhadap pelanggaran merek baik secara perdata maupun pidana, mengakibatkan terhadap pelaku sulit untuk dikenakan hukuman yang berat. Ringannya hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran merek mengakibatkan semakin merajalelanya tindak pelanggaran di bidang merek.

Munculnya berbagai permasalahan di bidang merek dan kurangnya perlindungan hukum dalam perundang-undangan tentang merek di beberapa negara, sudah sejak lama menjadi perhatian dari negara-negara di dunia dengan dilakukannya berbagai konvensi internasional untuk menyatukan persepsi dalam perlindungan merek.

Gagasan pemikiran untuk mewujudkan kerjasama membina keseragaman landasan tentang hukum merek yang dihasilkan dari konvensi-konvensi internasional, diharapkan mampu mengatasi dan memperkecil tindakan serta gejala pembajakan dan pemalsuan merek terkenal yang sudah lama menjadi perhatian masyarakat internasional.

Dalam rangka memperhatikan dan memperlihatkan hasrat untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran merek, pemerintah telah mengambil langkah untuk ikut serta dalam konvensi internasional di bidang merek.

Dari beberapa kali revisi atas Paris Union, Indonesia telah meratifikasi

konvensi paris versi London tahun 1934<sup>43</sup>. Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dari Paris Union berarti sebagai negara peserta Indonesia harus menerima dan mengakui perlindungan hukum terhadap merek asing yang masuk ke Indonesia berdasarkan atas hak perlakuan yang sama atau "*the right of the same treatment*" serta prinsip hak prioritas atau '*priority right*'.

Kemudian setelah konvensi Paris mengalami revisi lagi, untuk mengikuti perkembangan hasil Konvensi tersebut, Indonesia meratifikasi kembali konvensi Paris Revisi Stockholm 1967 dengan Keppres No.24 Tahun 1979 pada tanggal 10 Mei 1979. Bersamaan dengan itu, melalui Keppres yang sama juga sekaligus diratifikasi pula konvensi pembentukan WIPO [*World Intellectual Property Organization*]. Sejak itu Indonesia menyatakan diri keluar dari Paris Union revisi London 1934.

Ratifikasi itu menempatkan kedua ketentuan internasional tersebut sebagai bagian dari hukum Indonesia yang mengikat bangsa Indonesia. Dengan resminya Indonesia menjadi anggota dari Paris Union versi Stockholm 1967 dan WIPO, konsekuensinya menimbulkan kewajiban bagi Indonesia untuk segera menyesuaikan diri dengan ketentuan yang terdapat dalam kedua konvensi tersebut. Satu-satunya jalan untuk mempercepat proses kearah itu, harus segera dilakukan pembaharuan terhadap UU Merek No.21 tahun 1961.

Akan tetapi sebelum cita-cita untuk mewujudkan pembaharuan hukum merek terbentuk, mengingatkan kondisi yang dihadapi dalam permasalahan merek pada waktu itu sudah sangat krusial, maka pemerintah mengambil kebijaksanaan dengan mengeluarkan beberapa ketentuan sebagai upaya untuk mencegah persaingan curang di bidang merek antara lain :

1. Pada tahun 1978 Menteri Kehakiman mengeluarkan instruksi No.1/1/9 tentang merek kombinasi.

---

<sup>43</sup> Dari sejarah keikutsertaan Republik Indonesia dalam Konvensi Paris versi London 1934 adalah karena asas konkordansi yang pada waktu itu berlaku untuk Hindia Belanda.

Menurut instruksi tersebut, yang dimaksud dengan merek kombinasi dijelaskan dalam pasal 1 yaitu :

- a. Merek yang terdiri dari gabungan lukisan-lukisan dan atau perkataan-perkataan.
- b. Jika dilihat secara keseluruhan ternyata tidak merupakan satu kesatuan pengertian tersendiri.
- c. Sedangkan 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.

Untuk melindungi pemilik merek terdaftar dan menghindarkan masyarakat dari kekeliruan terhadap merek-merek yang dikombinasikan dengan merek yang sudah terdaftar, maka terhadap merek kombinasi yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 tersebut, dinyatakan "dilarang" untuk didaftarkan. Jika ada permintaan pendaftaran merek seperti itu, maka Direktorat Paten dan Hak Cipta harus menolak permohonan pendaftarannya. Ketentuan ini merupakan upaya preventif untuk mencegah pemboncengan terhadap merek terkenal dengan cara dikombinasikan.

2. Dalam waktu yang bersamaan pada tanggal 15 Januari 1987 pemerintah mengeluarkan sekaligus dua keputusan di bidang merek.

Pertama : Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.01-HC.01 tahun 1987 tentang pembatasan jumlah kelas barang dalam permohonan dan pembaharuan pendaftaran merek perusahaan dan merek perniagaan. Sedangkan Keputusan yang kedua adalah keputusan Menteri kehakiman RI No.M.02-HC.01 Tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan dengan Merek Terkenal Milik Orang lain.

Dalam keputusan yang pertama ditegaskan bahwa setiap permohonan pendaftaran merek perusahaan dan merek perniagaan hanya diperkenankan

paling banyak untuk 4 [empat] kelas barang. Sebelumnya, setiap pendaftar bebas mendaftarkan satu hak merek untuk beberapa kelas apa saja tanpa terbatas. Akibatnya pemakaian merek untuk barang tidak menunjukkan adanya suatu spesifikasi, karena satu merek dapat dipakai untuk semua jenis kelas barang, Sehingga terjadi semacam "monopoli" hak merek. Kendatipun pendaftar barangkali tidak mempunyai hak merek untuk kelas yang sudah masuk dalam kelompok monopolinya, atau penggunaan merek tersebut hanya dipakai untuk satu atau dua jenis saja sedangkan yang lain tidak digunakan.

Dalam keputusan kedua dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain ditolak untuk didaftarkan dalam Daftar Umum Merek untuk barang yang sejenis. Keputusan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemboncengan terhadap merek terkenal.

3. Untuk memberi perlindungan hukum yang lebih luas terhadap merek terkenal, pada tanggal 2 Mei 1991 pemerintah melalui Keputusan Menteri kehakiman RI No.M.03.HC.02.01 Tahun 1991 menetapkan ketentuan tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang mirip Merek Terkenal milik orang lain atau badan hukum lain. Kep.Men 1991 yang mencabut Kep.Men 1987 ini, isinya menolak baik permohonan pendaftaran maupun pembaharuan pendaftaran merek yang sama atau mirip dengan merek terkenal milik orang lain atau badan hukum lain. Perlindungan juga diperluas tidak hanya merek yang dikenal dan dipakai pada barang yang diperdagangkan di dalam Wilayah Indonesia tapi juga meliputi merek dari luar negeri baik untuk barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Selain mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang teknis pemakaian merek yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran di bidang merek yang

telah disebutkan di atas, berikut juga dikeluarkan ketentuan yang bersifat pelengkap administrasi.

4. Pada tanggal 31 Januari 1990, dikeluarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.HC.01.06 Tahun 1990 tentang Pengumuman Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
5. Pada tanggal 8 Januari 1991 dikeluarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.01.HC.01.02.Tahun 1991 tentang Kewajiban Melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP] dalam Permohonan dan Pembaharuan Pendaftaran serta Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak Merek Terdaftar.

Selain mengeluarkan beberapa kebijaksanaan, dalam rangka upaya untuk merevisi UU No.21 Tahun 1961 pemerintah juga melakukan langka-langkah antara lain :

- a. Menyelenggarakan seminar hukum merek pada tahun 1976. Seminar Hukum Merek yang diselenggarakan oleh badan pembinaan Hukum nasional [BPHN] bekerja sama dengan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen kehakiman tersebut ditinjau dari beberapa segi dianggap mempunyai arti penting dalam sejarah perkembangan hukum merek di Indonesia.

Pertama, karena seminar tersebut diadakan dan diprakarsai sendiri oleh BPHN yang merupakan suatu badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menangani masalah hukum dan pembaharuan hukum di Indonesia. Bekerja sama dengan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen kehakiman yang juga merupakan suatu lembaga pemerintah.

Kedua, seminar tersebut akan memberikan masukan yang sangat berharga bagi pemerintah, karena ditinjau dari segi pesertanya pihak-pihak yang ikut berpartisipasi tergolong para ahli dan pejabat yang memiliki kapasitas tinggi di bidang merek.

Motivasi utama diadakannya seminar itu adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan pemikiran dalam rangka pembaharuan UU No.21 tahun 1961.

- b. Membentuk suatu tim antar departemen / lembaga untuk menangani masalah-masalah hak milik intelektual termasuk merek. Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No.34 tahun 1986 kemudian dikenal dengan Tim Kep.PRes 34. Beberapa tugas penting yang dilakukan oleh Tim tersebut antara lain menyelesaikan revisi terhadap UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta perkembangan, antara lain meliputi sektor perdagangan dan sektor perindustrian yang kemudian menghasilkan rancangan undang-undang tentang merek.

Semakin kompleksnya permasalahan merek dalam era pasar bebas ternyata sulit untuk dapat diatasi hanya dengan menetapkan ketentuan yang bersifat parsial. Untuk itu diperlukan adanya ketentuan yang bersifat komprehensif yakni dengan jalan melakukan pembaharuan Undang-Undang Merek.

Pembaharuan undang-undang merek melalui UU No.19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan merek.

Upaya untuk mencegah dan menanggulangi persaingan curang di bidang merek, terlihat dengan dicantumkannya beberapa ketentuan-ketentuan prinsip dalam UUM No.19 tahun 1992 yang berbeda dibandingkan dengan UUM No.21

Tahun 1961, sebagaimana disebut dalam penjelasannya yaitu :

- a. Dalam undang-undang ini perlindungan merek diperluas yaitu mencakup merek dagang dan merek jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga berwujud sebagai merek, telah pula tertampung di dalamnya, termasuk pula pengertian merek lainnya seperti merek kolektif, certification mark, associate marks dan lain-lainnya.
- b. Untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah timbulnya persoalan dan hambatan dalam dunia usaha sehubungan dengan pemakaian merek, dilakukan perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif.
- c. Untuk penertiban permintaan pendaftaran merek, pemeriksaan dilakukan tidak hanya menyangkut kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga meliputi pemeriksaan substantif.
- d. Sebagai negara yang ikut serta dalam *Paris convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1883, maka dalam undang-undang ini diatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas [*priority rights*].
- e. Undang-undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi, yang tidak diatur dalam Undang-undang No.21 Tahun 1961.
- f. Undang-undang ini mengatur juga sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

Selain itu, secara rinci dalam pasal-pasal nya dimuat pula ketentuan-ketentuan baru, sehingga ketentuan tentang merek yang diatur dalam UUM No.19 Tahun 1992 jauh lebih luas dibandingkan UU No.21 tahun 1961.

Meskipun pengaturan tentang merek dalam UUM No.19 tahun 1992 sudah lebih luas dan pelaksanaannya pun baru efektif berlaku dalam waktu satu tahun setelah diundangkan, namun pemerintah masih merasa perlu untuk melakukan perubahan dan penambahan terhadap undang-undang merek tersebut. Pembaharuan terhadap undang-undang merek diperlukan karena Republik Indonesia telah turut serta dalam WTO [*World Trade Organization*] melalui

Undang-Undang No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan organisasi Perdagangan dunia L.N 1994 No.57.TLN No.3564.

Dengan meratifikasi paket persetujuan putaran Uruguay tersebut, maka konsekuensinya Indonesia harus berupaya untuk menegakan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam GATT, termasuk di dalamnya mencakup TRIPS [*Trade Related aspect of Intellectual Property Right Including trade In Counterfeit Goods*] atau Aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual termasuk perdagangan barang palsu.

Persetujuan TRIPS tersebut memuat beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh negara-negara anggota, diantaranya menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektual dari negara anggota dengan berbagai konvensi internasional di bidang HMI. Mengenai norma dan standar ditetapkan adanya kesesuaian penuh [*full compliance*] terhadap beberapa persetujuan internasional di bidang HMI sebagai persyaratan minimal.

Untuk mengakomodasikan beberapa ketentuan dari hasil Putaran Uruguay tersebut, maka di bidang merek dilakukan perubahan dengan dikeluarkannya UUM No. 14 tahun 1997 tentang perubahan Atas Undang-Undang No.19 tahun 1992.

Ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam persetujuan TRIPS yaitu norma yang memberikan kewenangan negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap hak milik intelektual. Ketentuan ini telah pula diakomodasikan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia , yaitu dalam Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan khususnya pada BAB X tentang larangan Pembatasan impor atau Ekspor Serta Pengendalian Impor atau Ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual [HAKI]

Selain penyesuaian dengan melakukan pembaharuan Undang-Undang Merek tersebut, Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian-perjanjian

internasional di bidang HMI yang menyangkut merek yaitu :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang pengesahan *Paris Convention For The Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*. [Diundangkan tanggal 7 Mei 1997 Lembaran Negara RI Nomor 32 Tahun 1997].
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 1997 tentang pengesahan *Trade Mark Law Treaty*. [Diundangkan tanggal 7 Mei 1997 Lembaran Negara RI Nomor 34 Tahun 1997].

Dalam rangka melaksanakan ketentuan UUM No.19 tahun 1992 tentang Merek, pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek. Di dalam peraturan ini ditetapkan tentang tata cara : permintaan pendaftaran merek, permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar oleh pemilik merek, permintaan dan pencatatan kembali.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau jasa Bagi Pendaftaran Merek. Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut tentang kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 undang-undang. Dalam UUM No.19 tahun 1992 ditetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Pada prinsipnya, suatu permintaan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa. Tetapi dalam hal dibutuhkan pendafatarn untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan

secara terpisah. Di samping itu, dalam setiap permintaan pendaftaran merek harus disebutkan jenis atau jenis-jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.32 tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan permintaan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 UUM No.19 Tahun 1992. Komisi Banding mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutuskan permintaan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Merek.

Kewenangan atau yurisdiksi Komisi banding dalam hal ini hanya terbatas pada lingkup pemeriksaan ulang keputusan penolakan Kantor Merek sepanjang yang berkenaan dengan bidang pemeriksaan substantif saja dan tidak meliputi pemeriksaan ulang mengenai kelengkapan persyaratan permintaan pendaftaran merek.

Komisi banding secara khusus dibentuk dan bernaung di lingkungan Departemen Kehakiman. Jadi Komisi banding merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi publik. Namun dalam melaksanakan tugasnya Komisi banding bersifat mandiri yang berarti tidak tunduk kepada perintah atau kemauan siapapun yang memimpin departemen atau Kantor Merek.

Disamping peraturan pelaksanaan yang dibuat setelah berlakunya undang-undang merek yang baru, dalam pasal 88 dinyatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 1961, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

Peran pemerintah dalam upaya mencegah dan menanggulangi persaingan

curang di bidang merek, tidak hanya terbatas menetapkan peraturan perundang-undangan saja tapi juga berperan sebagai pembina dan pengawas. Peran Pemerintah sebagai pengawas dalam pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Merek dapat terlihat dengan diberikannya kewenangan kepada Kantor Merek untuk :

1. Melakukan pemeriksaan substantif.

Dengan kewenangannya Kantor Merek berhak menetapkan keputusan tentang penolakan permintaan pendaftaran merek, apabila permohonan permintaan pendaftaran merek tersebut tidak memenuhi persyaratan substantif.

2. Melakukan pengawasan pemakaian merek.

Dengan kewenangannya kantor Merek berhak melakukan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, apabila merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih, atau merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

3. Melakukan pengawasan dalam pembuatan perjanjian lisensi.

Kantor Merek mempunyai wewenang untuk memeriksa isi perjanjian lisensi. Kantor Merek wajib menolak permintaan pencatatan perjanjian lisensi, apabila perjanjian lisensi tersebut memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Ketentuan tindak pidana merek yang diatur dalam Undang-Undang Merek [UUM.No.19 Tahun 1992 jo UUM No.14 tahun 1997], merupakan tindak pidana yang bersifat khusus, berada di luar ketentuan tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP. Dengan pengaturan pidana secara khusus, maka diberikan pula wewenang khusus kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas dan

tanggung jawab langsung dengan bidang ini untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil [PPNS]. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek untuk penegakan hukum di bidang merek selain dilakukan oleh aparat penegak hukum jaksa, hakim dan penyidik pejabat POLRI juga dilibatkan PPNS di lingkungan Departemen Kehakiman.

Tentang lingkup kewenangan PPNS sebagai penyidik di bidang merek, hanya sebatas tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang merek saja yang boleh disidiknya. Pembatasan kewenangan penyidikan oleh PPNS di bidang tindak pidana merek, telah digariskan dalam pasal 80 ayat [2] undang-undang :

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek ;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek ;
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek ;
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek ; dan
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

Dalam penjelasan undang-undang dinyatakan bahwa wewenang khusus yang dilimpahkan kepada PPNS untuk bertindak sebagai penyidik merek dalam hal ini adalah supplementer, disamping fungsi dari penyidik pejabat POLRI sebagai penyidik utama. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat POLRI.

Berhubungan tindak pidana di bidang merek tidak termasuk delik aduan, maka PPNS dan pejabat penyidik POLRI dengan kewenangannya sudah bisa melakukan penyidikan apabila diduga adanya tindak pidana di bidang merek, meskipun tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Peranan penyidik sebagai penegak hukum tidak boleh hanya bersikap pasif, artinya baru akan bertindak setelah adanya pengaduan. Tetapi hendaknya perlu lebih aktif melakukan pengawasan secara rutin untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Namun yang terjadi dalam praktek selama ini, aparat penyidik baik PPNS maupun pejabat penyidik POLRI tampaknya masih bersikap pasif. Mereka baru melakukan penyidikan setelah ada pengaduan dari saksi pelapor kepada kepolisian. Padahal jika PPNS dan polisi bersikap aktif melakukan pemantauan kejahatan-kejahatan di bidang merek, kemudian langsung melakukan penyidikan jika terbukti adanya tindak pidana tanpa menunggu laporan dari saksi pelapor, maka akan sangat efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana merek.

Sikap pasif dari PPNS dan Kepolisian dalam menangani tindak pidana di bidang merek disertai dengan sikap masyarakat konsumen yang enggan melapor meskipun telah dirugikan, akan sangat menguntungkan bagi pelaku pelanggaran merek. Bahkan apabila ada sebagian masyarakat yang merasa diuntungkan dengan tersedianya produk-produk palsu tersebut, maka selamanya pasar tetap penuh dengan produk-produk palsu yang sangat tidak menguntungkan baik bagi produsen atau pemilik merek maupun konsumen dan masyarakat pada umumnya.

Agar supaya penegakan hukum di bidang merek dapat terlaksana secara efektif, disamping perlunya keaktifan dari aparat penyidik tentu perlu pula didukung oleh aparat penegak hukum lainnya yakni jaksa dan hakim. Para penegak hukum di bidang merek ini harus memiliki pemahaman dan persepsi yang sama sehingga tidak ada ketimpangan dalam menangani tindak kejahatan di bidang merek.

S. Kayatmo menyatakan, sangat disayangkan apabila pihak PPNS atau Kepolisian yang dengan susah payah melakukan penyidikan tindak kejahatan di bidang HAKI termasuk merek yang sudah meresahkan konsumen dan produsen, tapi setelah di pengadilan dihukum dengan hukuman percobaan dan akan lebih sakit lagi kalau dibebaskan dari segala tuduhan<sup>44</sup>.

Dalam kenyataannya menurut Bambang Kesowo realisasi hukuman yang dikenakan oleh Badan Peradilan terhadap terdakwa selama ini dianggap masih terlalu ringan dari ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap terdakwa. Bambang Kesowo sebagai Wakil Ketua Tim Keppres 34 yang bertanggung jawab akan pembangunan HAKI menyatakan bahwa sanksi hukuman yang rendah terhadap para pembajak telah menimbulkan "patah semangat" bagi para penegak hukum. Apabila vonis yang dijatuhkan itu jauh di bawah tuntutan yang bisa dibenarkan berdasarkan undang-undang, maka hal ini tentu akan sangat mengecewakan para penegak hukum yang telah bersusah payah mengejar para pembajak. Penegakan hukum yang masih setengah hati dari aparat penegak hukum menyebabkan pelaku tidak pernah jera untuk mengulangi perbuatannya.<sup>45</sup> Dalam Undang-Undang Merek dicantumkan ketentuan sanksi yang berat terhadap tindak pidana merek yakni maksimum 7 [tujuh] tahun penjara dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Penerapan ancaman pidana ini berdaya guna untuk menciptakan kondisi yang bernilai *korektif, edukatif, preventif* dan *represif*. Untuk menciptakan kondisi yang demikian itu pengadilan sepatutnya lebih cenderung menegakkan pendekatan "*aggravation*" [pemidanaan yang lebih keras] dan jangan berpijak pada pendekatan pemidanaan berdasarkan ajaran "*mitigation*" [pemidanaan ringan ke arah titik batas minimum].<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> S.Kayatmo, *Problematika Pendaftaran dan Pengawasan HAKI*, makalah disampaikan dalam Seminar nasional Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menyongsong Era Pasar Bebas, 1997, hal 14

<sup>45</sup> Bambang Kesowo, *Vonis Kasus Pembajakan Sering Patakan Semangat*, Kompas 2 September, 1997, hal 13

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hal 722

### **B.3 Perjanjian Lisensi Merek Untuk Menghindari Pelanggaran Hak**

#### **Merek.**

Sama halnya dengan hak kekayaan intelektual lainnya, hak atas merek sebagai hak kebendaan immaterial dapat beralih dan diperalihkan. Merek sebagai hak milik dapat dialih tangankan baik dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian maupun sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang [pasal 41 UUM No.19 tahun 1992].

Selain berhak untuk mengalihkan hak atas merek, pemilik juga berhak memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek miliknya berdasarkan perjanjian lisensi. Melalui perjanjian lisensi, kemutlakan hak eksklusif yang mengandung hak monopoli dapat diperlonggar dengan diberikannya kesempatan penggunaan suatu merek terdaftar oleh pihak lain yakni penerima lisensi [license].

Hal ini berarti terbuka kemungkinan bagi setiap orang atau badan hukum lain untuk melakukan usaha dengan menggunakan merek yang sudah terdaftar. Mereka tidak perlu melakukan pelanggaran merek seperti pembajakan, peniruan, pemalsuan ataupun pemboncengan terhadap merek-merek terkenal di masyarakat, tapi dapat meminta ijin pada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut melalui perjanjian lisensi.

Dengan cara ini pemilik merek dan masyarakat sebagai konsumen tidak dirugikan dan terjadinya pelanggaran merek juga dapat dihindari.

Pengertian dari lisensi tertuang dalam UUM No.19 tahun 1992 pasal 1 butir 5 yang berbunyi :

“ Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan ”.

Perjanjian lisensi wajib dimintakan pencatatannya pada Kantor Merek

untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian lisensi merek agar dapat dicatat dalam Daftar Umum Merek, antara lain adalah:

1. Jenis barang atau jasa yang dilisensikan harus dicantumkan secara jelas. Hal ini penting karena menurut pasal 44 ayat 1 dimungkinkan pemberian lisensi hanya untuk sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan. Oleh karena itu untuk kepentingan kepastian pencatatan dalam Daftar Umum Merek, maka penyebutan secara tegas barang atau jasa yang dilisensikan sangat diperlukan.
2. Mengenai wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila hanya berlaku untuk wilayah tertentu atau tidak diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia, haruslah ditentukan secara tegas dalam perjanjian. Jika tidak ditentukan wilayah berlakunya, berarti perjanjian lisensi itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dan jangka waktu lisensi tidak boleh lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang dilisensikan tersebut [ pasal 44 ayat [2] UUM No.19 tahun 1992 ].
3. Apabila penerima lisensi [licensee] menghendaki agar si lisensor tidak boleh memakai sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian. Demikian pengecualian yang ditentukan dalam pasal 45 UUM No.19 Tahun 1992.
4. Apabila dalam perjanjian, penerima lisensi menghendaki dapat memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga, hal ini harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian lisensi [ pasal 46 UUM No.19 Tahun 1992 ].
5. Perjanjian lisensi tidak boleh atau dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian di Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan

mengembangkan teknologi pada umumnya.

Dari beberapa hal yang telah dikemukakan di atas, untuk point 1 sampai point 4 ketentuan undang-undang bersifat sebagai pelengkap. Dalam hal ini, jika para pihak tidak menentukan lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam undang-undang. Sedangkan untuk point 5 yakni ketentuan pasal 48 ayat 1 sifatnya adalah memaksa. Artinya ketentuan tersebut harus dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian dan jika tidak, maka Kantor Merek diwajibkan untuk menolak permintaan pencatatan perjanjian tersebut dengan mengemukakan alasannya.

Akan tetapi karena tidak adanya ketentuan tentang standarisasi perjanjian lisensi sangat menyulitkan bagi para pihak, karena tidak ada pedoman yang dapat dijadikan patokan dalam membuat perjanjian. Hal ini memungkinkan terjadinya penolakan oleh Kantor Merek dengan alasan yang berbeda-beda dan tidak jelas, atau bahkan dapat pula dipakai sebagai alasan untuk menolak perjanjian yang tidak diinginkan. Hal seperti ini akan menimbulkan keadaan yang tidak kondusif atau bahkan menghambat lalu lintas perdagangan.

Sangat disayangkan ketentuan khusus tentang standarisasi bentuk perjanjian lisensi ini dalam Undang-Undang Merek No.19 tahun 1992 tidak dicantumkan. Padahal ketentuan tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tidak adanya standarisasi dapat mengakibatkan kontrak menjadi berat sebelah. Pihak yang lemah yang biasanya berada di pihak penerima lisensi tidak mempunyai *bargaining power*. Akibatnya, demi kepentingan ekonominya, mereka selalu bersikap menerima, meskipun terdapat ketimpangan dalam perjanjian. Oleh karena itu, tanpa peraturan pelaksanaan yang memuat standarisasi lisensi sebagaimana dikehendaki pasal 50, maka pelaksanaan ketentuan pasal 40 ayat [1] tidak hanya sulit untuk dilaksanakan, tetapi juga dapat berakibat buruk yang dirasakan oleh bangsa Indonesia baik dari sudut hukum, ekonomi maupun teknologi.

## C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN MEREK ATAS BARANG DAN ATAU JASA.

### C.1 Hak – Hak Dan Kepentingan Konsumen.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 telah dengan tegas menentukan kewajiban Pemerintah RI untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Pengertian segenap bangsa ini, tentulah meliputi seluruh bangsa Indonesia dalam berbagai kualitas yang mereka sandang, baik dalam kualitas mereka sebagai pengusaha, penguasa maupun sebagai konsumen.

Pada dasarnya seluruh rakyat adalah konsumen yakni pengguna atau pemakai barang dan atau jasa kebutuhan hidup, karena sekalipun seseorang produsen, dia juga menjadi konsumen dari produk yang lain. Oleh karena itu semua hak dan kepentingan rakyat yang berkaitan dengan penggunaan barang dan atau jasa adalah hak dan kepentingan konsumen. Dengan demikian melindungi hak dan kepentingan konsumen merupakan wujud perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia.<sup>47</sup>

Secara khusus wujud kepentingan konsumen itu antara lain terlihat dalam bentuk hak-hak konsumen. Mantan Presiden USA John F. Kennedy merupakan pionir yang pertama kali mencanangkan hak-hak konsumen yang kemudian dikenal sebagai *Consumer Bill of Rights* dengan formulasi sebagai berikut :

- a. Hak Keamanan [ *the right to safety* ].
- b. Hak Atas Informasi [ *the right to be informed* ].
- c. Hak Memilih [ *the right to choice* ].
- d. Hak untuk didengar [ *the right to be heard* ].

Kemudian hak-hak konsumen tersebut meluas lagi dengan ditambah ;

---

<sup>47</sup> AZ.Nasution op.cit,hal 78

e. Hak Atas Lingkungan Hidup.<sup>48</sup>

Secara lebih rinci kepentingan konsumen termuat dalam Resolusi PBB No.39/248 Tahun 1985.

Dalam *Guidelines for Consumer Protection* bagian III [*General Principles*], angka 3 digariskan kepentingan konsumen [*Legitimate Needs*] antara lain :

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya
- b. Promosi dan perlindungan dan kepentingan sosial ekonomi konsumen.
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka kemampuan melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
- d. Pendidikan konsumen.
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Berdasarkan hak-hak konsumen tersebut dapat disimpulkan perlindungan yang dibutuhkan konsumen adalah perlindungan atas kepentingan kepentingannya. Kepentingan konsumen pada pokoknya terdiri dari 2 [dua] kelompok kepentingan yaitu : (a) Kepentingan fisik; dan (b) Kepentingan sosial ekonomi.

Ad. a. Kepentingan Fisik

Kepentingan fisik konsumen yang dimaksud adalah kepentingan badani konsumen yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa mereka, dalam penggunaan barang atau jasa konsumen.

---

<sup>48</sup> Munir Fuady, *HUKUM BISNIS dalam teori dan praktek buku kedua*, (selanjutnya disingkat Munir Fuady I), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 199

Dalam hal ini, berarti setiap barang dan atau jasa yang dihasilkan oleh produsen haruslah dapat memberikan manfaat bagi konsumen dan tidak boleh menimbulkan kerugian berupa gangguan kesehatan badan atau ancaman pada keselamatan jiwanya.

Ad. b. **Kepentingan Sosial Ekonomi.**

Kepentingan sosial ekonomi konsumen menghendaki agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan atau jasa kebutuhan hidup mereka. Hasil optimal bagi konsumen dapat dicapai, apabila konsumen dalam membeli kebutuhan hidupnya memperoleh barang atau jasa senilai dengan harga yang harus dibayarnya untuk itu. Sebagai contoh : jika ia membeli 1 kg beras Rajalele seharga Rp.4800,-, maka ia harus memperoleh 1 kg beras Rajalele dan bukan 8 ons beras rajalele oplosan [ beras Rajalele dicampur beras lain ]. Juga kalau ia membeli tas merek Gucci, maka haruslah tas merek gucci asli yang diperolehnya bukan tas merek Gucci palsu atau tiruan.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka sepanjang menyangkut barang atau jasa tersebut haruslah terdapat :

1. Informasi yang informatif.
2. Kondisi mekanisme pasar yang terkendali untuk menetapkan pilihan.
3. Proses hukum dan atau administrasi keluhan konsumen bagi konsumen atau organisasinya di muat dalam sistem hukum untuk penanggulangan keluhan / kerugian konsumen , dan
4. Keadaan lingkungan hidup yang mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Naskah akademi Peraturan Perundang-Undangan tentang perlindungan Konsumen dalam hal makanan dan minuman ,jakarta 1993, hal 17-18.

AZ Nasution mengelompokan tentang kepentingan konsumen tersebut ke dalam 3 bentuk dengan menambahkan satu bentuk lagi yaitu :

**Ad. c. Kepentingan Hukum Konsumen.**

Yang dimaksud dengan kepentingan hukum konsumen dalam hal ini adalah diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur dan melindungi konsumen. Peraturan tersebut tidak boleh hanya sekedar lampiran saja dari pokok permasalahan yang diatur.<sup>50</sup>

Kepentingan-kepentingan konsumen sebagaimana diuraikan di atas telah diwujudkan dalam bentuk berbagai hak-hak konsumen yang diakomodasikan dalam UU RI NO.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, antara konsumen sebagai pengguna / pemakai barang dan atau jasa dengan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa terjadi hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban konsumen berhadapan dengan hak dan kewajiban pelaku usaha.

Hak dan kewajiban baik konsumen maupun produsen tersebut termuat secara rinci dalam UU RI No.8 Tahun 1999 yang meliputi <sup>51</sup>:

**1. Hak Konsumen adalah :**

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa;
- b. Hak untuk memiliki barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>50</sup> AZ. Nasution, Op.Cit, hal 80-82

<sup>51</sup> UU RI NO.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB III, bagian pertama, Hak dan Kewajiban konsumen pasal 4 dan pasal 5, bagian kedua, hak dan kewajiban pelaku usaha, pasal 6 dan pasal 7.

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak -- hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kewajiban Konsumen adalah :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan /atau jasa ;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yaang disepakati ;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Hak Pelaku Usaha adalah :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan ;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen

yang beriktikad tidak baik ;

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen ;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak – hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kewajiban Pelaku Usaha adalah :

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya ;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan /atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ;
- d. Menjamin mutu barang dan /atau jasa yang diproduksi dan /atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan /atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan /atau mencoba barang dan /atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan /atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan /atau garansi atas barang yang dibuat dan /atau yang diperdagangkan ;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan /atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan /atau jasa yang diperdagangkan ;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan /atau penggantian apabila barang dan /atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

dengan perjanjian.

Didasarkan atas hak-hak dan kepentingan konsumen, maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran hak merek akan menyebabkan kepentingan sosial ekonomi konsumen tidak terpenuhi. Dalam hal ini berarti telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yakni hak untuk mendapatkan barang dan /atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang harus dibayarnya untuk itu [ Hak Konsumen Sub b ]. Dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa [ Hak Konsumen Sub c ].

Dilihat dari sisi pelaku usaha berarti tidak dipenuhinya kewajiban dari pelaku usaha untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya [ Kewajiban Pelaku Usaha Sub a ] dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan /atau jasa [ Kewajiban Pelaku Usaha Sub b ].

Apabila dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha dapat dibebani tanggung jawab untuk membayar ganti rugi yang dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan /atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, jika hal tersebut sampai menimbulkan gangguan terhadap kesehatan badan atau keselamatan jiwa konsumen, maka pelaku usaha dapat dibebani perawatan kesehatan dan /atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 [tujuh] hari, setelah tanggal transaksi.<sup>52</sup>

## **C.2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Bidang Merek.**

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen dengan

---

<sup>52</sup> Lihat UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen BAB VI, Tanggung jawab Pelaku Usaha.

memberikan kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan /atau jasa yang diperolehnya di pasar, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UU RI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan UU RI No.8 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri ;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan /atau jasa ;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen ;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha ;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan /atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan /atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut mencakup berbagai aspek sehubungan dengan adanya hak-hak konsumen dalam suatu transaksi antara konsumen dengan pelaku usaha. Perlindungan itu tentu saja meliputi pula penggunaan merek oleh pelaku usaha atas barang dan /atau jasa yang dapat mempengaruhi hak-hak konsumen dalam memilih barang dan /atau jasa sesuai dengan kualitas dan harga yang harus dibayarnya untuk melindungi kepentingan sosial ekonomi konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di bidang merek pada dasarnya

dapat dikaji dari dua pendekatan yakni : dari sisi ketentuan peraturan internasional dan dari ketentuan peraturan nasional.

Ditinjau dari sisi peraturan internasional ada 2 ketentuan internasional yang berkaitan dengan merek yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen antara lain :

1. Persetujuan TRIPS [ *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods* ], merupakan pengaturan mengenai aspek-aspek dagang, daripada hak-hak atas kekayaan intelektual [HAKI] dan termasuk didalamnya perdagangan barang-barang tiruan.
2. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property*.

Dalam persetujuan TRIPS – GATT dicantumkan mengenai perlindungan indikasi geografis [ *Geographical Indication* ]. Berkenaan dengan indikasi geografis ini ditentukan bahwa para anggota persetujuan TRIPS – GATT harus memberikan upaya hukum bagi yang berkepentingan supaya dapat mencegah pemakaian penentuan barang yang memberi indikasi bahwa barang bersangkutan berasal dari area geografis yang lain daripada tempat asalnya sebenarnya [ *place of origin* ], sehingga mengelabui masyarakat [ khalayak ramai ].

Suatu hal yang termasuk juga ke dalam pasal indikasi geografis ini, apabila pemakaian tanda tersebut merupakan suatu perbuatan konkurensi curang [ *an act of unfair competition* ], sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bis dari konvensi paris versi Stockholm 1967.

Sebagai contoh, suatu barang tertentu dicantumkan “made in USA”, maka seharusnya mutlak bahwa barang itu benar-benar dari USA.

Apabila barang tersebut bukan dari USA melainkan dari daerah lain, umpamanya dari Thailand tapi dicantumkan “made in USA” maka dalam hal ini tentu ada maksud untuk mengelabui konsumen tentang asal sebenarnya dari

barang yang bersangkutan. Perbuatan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merupakan juga konkurensi curang karena mengelabui masyarakat.

Tentang indikasi geografis ini termasuk juga didalamnya "*Appelations of Origin*" yakni penentuan daripada asal usul barang yang bersangkutan. Semua tanda asal barang yang dapat mengacaukan khalayak ramai [ *confuse the public* ] berkenaan dengan tempat asal sebenarnya dari pada barang tersebut harus dihindarkan.

Selain itu, berkenaan dengan indikasi geografis diberikan juga proteksi untuk anggur dan produk alkohol lainnya. Ditentukan dalam pasal 23 dari perjanjian TRIPS - GATT, bahwa para anggota akan melarang dan menghindarkan pihak lain untuk memakai identifikasi secara geografis untuk anggur dan lain-lain alkohol [*wine and spirits*] yang tidak berasal daripada tempat bersangkutan. Misalnya pemakaian istilah "*Champagne*" atau "*Bourbon*", padahal minuman tersebut bukan berasal dari wilayah tertentu di Perancis yang terkenal karena kualitas minuman beralkoholnya. Juga tidak dibolehkan pemakaian istilah istilah "dipersamakan" atau "serupa" atau menurut "style" atau "imitasi" atau lain-lain istilah yang dapat dipakai dengan maksud untuk mengelabui masyarakat.<sup>53</sup>

Dalam persetujuan TRIPS - GATT untuk perlindungan hak milik intelektual seringkali ditunjuk pula ketentuan-ketentuan dalam konvensi - konvensi internasional lainnya. Tentang perlindungan hak milik intelektual yang berkenaan dengan merek dagang ditunjuk konvensi Paris.

Ketentuan dalam konvensi Paris yang perlu diperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen antara lain pasal 6 bis yang menyangkut merek terkenal. Dalam pasal 6 bis konvensi Paris versi Stockholm 1967<sup>54</sup>, dinyatakan

---

<sup>53</sup> Sudargo Gautama, *Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional TRIPS, GATT, PUTARAN URUGUAY (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 29-32.

<sup>54</sup> Paris Convention for the protection of Industrial Property dan Convention Establishing the world Intellectual property Organization di ratifikasi melalui keputusan Presiden No.5 tahun 1997 yang memperteguh Keppres No.24 Tahun 1979.

bahwa negara – negara anggota dari konvensi Paris harus menolak atau membatalkan pendaftaran dan melarang pemakaian dari merek yang merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menciptakan kekeliruan [ kekacauan ] dari suatu merek yang dipandang di negara merek tersebut terdaftar atau di pakai sebagai suatu merek yang terkenal [ *well known* ]. Pasal 6 bis dari konvensi Paris ini di pakai sebagai dasar untuk melindungi konsumen, karena pemakaian merek terkenal oleh orang yang tidak berhak akan menimbulkan kekacauan atau kekeliruan pada khalayak ramai.

Dalam pasal 16 ayat [2] persetujuan TRIPS - GATT 1993 dinyatakan bahwa pasal 6 bis konvensi Paris secara mutlak mutatis mutandis berlaku pula untuk jasa-jasa.

Pasal 9 dari konvensi Paris juga merupakan ketentuan yang memberi perlindungan terhadap konsumen, untuk melindungi konsumen dari barang-barang yang memakai merek dagang secara tidak sah atau tanpa izin dari yang berhak dari warga Union yang bersangkutan, dilakukan penyitaan atas barang palsu tersebut pada waktu diimpor ke dalam negara peserta lainnya, atau diadakan larangan terhadap impor barang-barang yang dimaksud.

Dalam perjanjian TRIPS - GATT diberi kesempatan pada negara - negara penerima untuk mengambil langkah - langkah mencegah masuknya barang - barang palsu sejak hendak melintas batas wilayah. Penahanan dalam "*boundary measures*" ini dilakukan oleh pihak Duane segera setelah melalui "*customs clearance*".

Selain itu pasal 10 bis konvensi Paris yang menetapkan kewajiban bagi negara peserta Union untuk memberikan, perlindungan yang efektif terhadap persaingan tidak wajar [ *unfair competition* ], sehubungan dengan penggunaan merek juga merupakan ketentuan untuk melindungi konsumen.

Pada sisi peraturan perundang-undangan nasional, untuk mencegah

pelanggaran hak di bidang merek dan menghindari kekacauan atau kekeliruan bagi khalayak ramai / konsumen sehubungan dengan penggunaan merek atas barang dan/atau jasa telah dilakukan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek No.21 tahun 1961 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Merek No.19 tahun 1992 dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997.

Dalam Undang-Undang Merek yang baru dicantumkan perumusan yang melarang pendaftaran penggunaan suatu merek yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau sama secara keseluruhannya dengan merek milik orang lain untuk barang dan /atau jasa sejenis dalam satu kelas ataupun yang tidak sejenis [ khusus untuk merek yang sudah terkenal yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah ], ketentuan yang tercantum dalam pasal 6 UUM No.14 tahun 1997 tersebut sesuai dengan jurisprudensi dalam praktek dari Mahkamah Agung maupun pengadilan dibawahnya di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yakni selalu pegangan utamanya didasarkan pada ada tidaknya persamaan antara merek - merek tersebut, baik yang mempunyai persamaan secara keseluruhan ataupun persamaan pada pokoknya.<sup>55</sup>

Namun, hal yang penting sekali untuk diperhatikan sebagai dasar utama daripada seluruh Undang-Undang Merek dalam melindungi kepentingan semua pihak termasuk konsumen adalah keharusan untuk selalu beriktikad baik. Prinsip-prinsip iktikad baik [*ter goeder trouw* ] atau "*good faith*" merupakan suatu prinsip

---

<sup>55</sup> Lihat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.904/1970G, tanggal 30 Januari 1977 dalam perkara antara PT.Lima Satu Sankyo Industri Pangan [PMA] sebagai pihak penggugat, pemakai pertama merek "Supermie", melawan PT.Fuji Agung Foods manufacturing Corporation sebagai pihak tergugat yang memberikan merek barangnya dengan nama "Supermie Ayam". Putusan Mahkamah Agung Reg No. 757 K/Pdt/1989 tertanggal 30 Maret 1992 membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 706/Pdt.G/D/1987/PN/Jkt/Pst mengenai perkara "AQUA" dan "CLUB AQUA". Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan meskipun merek milik tergugat asal I " CLUB AQUA" ada tambahan CLUB sebelum kata AQUA, tetapi kata AQUA adalah masih tetap sebagai unsur yang dominan, sedangkan merek AQUA sebagai air minuman telah dikenal sebagai merek milik penggugat asal. Adanya persamaan pada pokoknya dan secara keseluruhannya kiranya secara yuridis dapat menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, setidaknya-tidaknya untuk pemakaian merek dagang CLUB AQUA tersebut dapat memberi kesan adanya hubungan erat dengan pemilik merek dagang AQUA.

dasar dari pada Undang-Undang Merek yang baru. Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 4 ayat [1] UUM No.19 Tahun 1992, “Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beriktikad baik”.

Prinsip iktikad baik ini menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam yurisprudensi tentang perkara “tancho”, Mahkamah Agung telah meletakkan dasar dalam perlindungan merek yakni, bahwa yang berhak atas suatu merek bukan saja pemakai pertama di Indonesia atau yang mendaftarkan sebagai pemakai pertama. akan tetapi dalam hal ini, pemegang hak atas merek [pemakai pertama atau yang mendaftarkan sebagai pemakai pertama ] harus selalu bertindak dengan iktikad baik.

Dengan demikian, dalam sistem konstitutif hanya pendaftaran pertama yang beriktikad baik yang diberikan perlindungan hukum. Penegasan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen semakin jelas dengan dimuatnya ketentuan pidana merek secara khusus dalam Undang-Undang Merek.<sup>56</sup>

Kemudian agar terwujudnya suatu mekanisme perlindungan hukum yang lebih mantap, diatur pula tentang penyidik pegawai negeri sipil [PPNS] yang diberi wewenang khusus untuk menyidik perkara merek.<sup>57</sup>

Sedangkan ketentuan tentang indikasi geografis dan indikasi asal telah pula diakomodasikan dalam BAB IX pasal 79 UU No. 14 Tahun 1997.

### **C.3. Budaya Hukum Konsumen Sehubungan Dengan Perlindungan Merek**

Budaya hukum saat ini menjadi penting untuk diungkap dalam membahas suatu sistem hukum, mengingat memasuki era global pada akhir abad ke 20 telah terjadi tukar menukar budaya baik lokal maupun universal, zaman pinjam

---

<sup>56</sup> BAB XI Ketentuan Pidana pasal 81 s/d pasal 84 UUM No.19 Tahun 1992 direvisi melalui UUM No.tahun 1997 pasal 81 s/d 84 [ dengan tambahan pasal 82 A ].

<sup>57</sup> Ketentuan tentang penyidik dalam pasal 80 UUM No.19 tahun 1992 direvisi dengan UUM No.14 tahun 1997 pasal 80.

meminjam institusi hukum dan kitab undang-undang atau zaman penyebaran undang-undang secara besar-besaran.<sup>58</sup>

Di bidang hak milik intelektual termasuk merek dalam mewujudkan kerjasama membina keseragaman landasan hukum tentang merek yang merupakan harmonisasi hukum diantara bangsa-bangsa di dunia, telah menyebabkan masuknya hukum dan budaya lain ke dalam hukum suatu negara. Demikian pula di Indonesia dengan diakomodirnya ketentuan-ketentuan hukum merek yang berasal dari konvensi-konvensi internasional ke dalam Undang-Undang Merek Indonesia, tentu saja akan membawa konsekuensi masuknya budaya lain ke dalam hukum nasional.

Ketentuan-ketentuan merek internasional yang dalam sejarahnya berasal dari negara maju khususnya negara-negara barat tentu mempunyai budaya hukum yang berbeda dengan budaya hukum masyarakat Indonesia yang lebih menjunjung nilai – nilai ketimuran.

Undang-undang merek baru yang berorientasi pada hukum yang berasal dari budaya barat, lebih menonjolkan nilai-nilai individual. Nilai –nilai individual tersebut tercermin dalam hak eksklusif yang diberikan Undang-Undang terhadap pemilik merek terdaftar. Melalui hak eksklusif pemilik merek berhak memonopoli penggunaan merek miliknya dan sekaligus melarang setiap orang atau badan hukum lain menggunakan merek yang sama tanpa hak. Perlindungan terhadap hak merek yang bersifat individualisme tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat baik sebagai pemilik dan pemegang hak atas merek apabila merek itu dilisensikan maupun konsumen sebagai penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan produsen.

Sebaliknya didalam masyarakat Indonesia dengan budaya Timur, kehidupan sosialnya berputar pada sumbu nilai-nilai kolektif dan komunal. Dengan nilai-

---

<sup>58</sup> Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori & Praktek. Buku Ketiga*, (selanjutnya disingkat Munir Fuady II ), Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 411.

nilai komunal itu, rasa kekeluargaan dan kebersamaan lebih diutamakan, sehingga hal-hal yang menonjolkan nilai-nilai individualisme masih belum dapat diterima sepenuhnya.

Dilandasi dengan nilai-nilai komunal tersebut masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa perbuatan meniru karya orang lain termasuk meniru merek masih merupakan hal yang biasa, dan dalam batas-batas tertentu masih dapat diterima masyarakat. Bahkan ada sebagian masyarakat yang merasa bangga kalau hasil karyanya ditiru oleh orang lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika dalam suatu daerah tertentu terdapat beberapa orang yang membuat barang yang sama dengan menggunakan merek yang sama pula.

Konsumen Indonesia sebagai bagian dari masyarakat yang menjunjung nilai-nilai komunal, tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakat disekelilingnya. Bahkan sebagai individu yang tidak tergabung dalam satu kelompok, dia terlalu mudah dikendalikan oleh kekuasaan yang berasal dari luar dirinya, seperti kultur, norma dan peranan-peranan sosial.<sup>59</sup>

Pengaruh tersebut terlihat dari sikap masyarakat sebagai konsumen yang selalu pasrah dan nrimo saja atas kehadiran barang atau jasa dipasaran dengan berbagai macam merek yang digunakan oleh produsen. Walaupun pada umumnya konsumen merasa sangat bingung dengan banyaknya barang atau jasa yang menggunakan merek yang sama ataupun serupa dipasaran, namun mereka selalu tetap bersikap diam dan tidak mau mempermasalahkan hal tersebut. Untuk menghindarkan diri agar tidak tertipu membeli barang-barang palsu mereka cukup bersikap hati-hati dan teliti dalam membeli dan memilih barang atau jasa dengan memperhatikan kualitas dan harga.

Sikap pasrah dan nrimo dari sebagian besar konsumen tersebut juga dilatar

---

<sup>59</sup> George Ritzer, bandingkan Pandangan Paradigma Fakta Sosial ini dengan Paradigma Perilaku Sosial yang melihat tingkah laku manusia, semata-mata ditentukan oleh sesuatu rangsangan yang datang dari luar dirinya, penyadur, Alimanda, op.cit.hal63.

belakangi oleh lemahnya posisi mereka selama ini jika berhadapan dengan pengusaha. Secara universal, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen umumnya berada pada posisi yang lebih lemah di dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan daya saing / daya tawar [ *bargaining position* ] dan juga dari segi organisasi.

Resolusi PBB No.39/248 memberikan gambaran kelemahan tersebut sebagai : “ *imbalances in economic terms, educational levels and bargaining power* “.

Dengan berbagai kelemahan – kelemahan yang dimilikinya, konsumen sering ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan dalam hubungannya dengan para penyedia barang dan /atau jasa konsumen. Keadaan yang tidak menguntungkan bagi konsumen ini semakin parah dengan miskinnya hukum Indonesia berkenaan dengan perlindungan pada kepentingan konsumen.

Sehingga bagi konsumen yang dirugikan tanpa kesalahan pada pihaknya dalam berhubungan dengan penyedia barang atau jasa hampir dapat dikatakan tidak mampu, menuntut ganti rugi dan atau menegakkan hak-haknya.<sup>60</sup>

Lawrence M.Friedman seorang ahli dalam studi hukum dan masyarakat mengartikan budaya hukum sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum yang memberi pengaruh [ positif atau negatif ] kepada tingkah laku yang bertamali dengan hukum dan pranata hukum.<sup>61</sup> Termasuk bagian dari budaya hukum adalah keinginan untuk menyelesaikan perkara dipengadilan. Sebagai contoh dalam beberapa kebudayaan niat untuk berperkara dimuka pengadilan diseyogyakan sebagai upaya terakhir. Sementara itu, pada kebudayaan yang lain hal berperkara di pengadilan dianggap sebagai perbuatan yang lumrah atau perbuatan biasa sehari-hari.

---

<sup>60</sup> AZ.Nasution, op.cit,hal 83

<sup>61</sup> Lawrence M. Friedman, *On Legal Development*, Rutgers Law Review, 1969, hal 27-30

Dari suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada satu orangpun diantara responden maupun nara sumber yang menderita gangguan kesehatan maupun kerugian material menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum. Temuan itu menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat yang diteliti masih berpegang pada sikap enggan berperkara di pengadilan. Akhirnya para peneliti menarik kesimpulan bahwa sikap masa bodoh para konsumen yang mendekati keputusan tersebut disebabkan antara lain karena :

1. Hukum yang ada belum cukup menjamin kepentingan perlindungan atas konsumen.
2. Aparat penegak hukum belum mampu melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang ada [ akibat tidak memadainya sarana atau rendahnya rasa tanggung jawab aparat ].
3. Tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih sangat rendah.
4. Masih kuatnya sistem nilai yang tidak mendukung pelaksanaan upaya perlindungan konsumen secara efektif.<sup>62</sup>

Selain itu, suatu hal yang juga masih merupakan kendala bagi konsumen adalah, karena ketentuan hukum acara dalam penyelenggaraan peradilan suatu sengketa konsumen dirasakan “ belum sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang tentang peradilan [ UU No. 14 Tahun 1970 ]. Prosedur hukum yang demikian itu dirasakan tidak akan terjangkau oleh konsumen, karena adanya kendala baik yang bersifat teknis, ekonomis

---

<sup>62</sup> Hasil Penelitian tentang perlindungan konsumen diperkotaan Jawa-Bali dan Pedesaan Jawa Timur, dalam :” Naskah Final Sementara Rancangan Akademik, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen “, disusun Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kerjasama Fakultas Hukum UI dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Departemen Perdagangan RI-Jakarta, 1992, hal 1-2, sebagaimana dikutip oleh Agus Brotosusilo, Hukum Perlindungan Konsumen, makalah, Yogyakarta, 1992, hal 9.

maupun *psychologis*. Sehingga timbul keengganan bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya terutama bagi sengketa konsumen yang pembeliannya berjumlah kecil dan hanya menyangkut kerugian material atau kepentingan sosial ekonomi konsumen saja.

Berkenaan dengan itu, adanya kultur yang menekankan kepada segi harmoni, perdamaian dan *tepo-sliro* yang merupakan budaya hukum tradisional yang masih erat melekat dalam kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia baik dipertanian maupun pedesaan, jelas juga sangat tidak mendukung esensi hukum modern yang lebih menekankan kepada segi-segi konflik dan perjuangan / kesadaran atas hak dan kewajiban menurut hukum.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

##### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik / Pemegang Hak Atas Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 Jo Revisi Undang-Undang Merek NO.14 Tahun 1997.**

Sebagai salah satu bentuk karya intelektual merek mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang perdagangan barang dan /atau jasa. Menyadari pentingnya peranan merek tersebut, maka dengan dilakukannya pembaharuan dan penyempurnaan hukum merek melalui Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek yang direvisi dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek, diharapkan akan terjadi perubahan dibidang ekonomi yakni akan dapat mengatasi dan memperkecil terjadinya pelanggaran hak merek. Selanjutnya akan tercipta persaingan bebas dan jujur yang merupakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya sistem perdagangan.

Dalam hal ini hukum digunakan sebagai suatu instrumen untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat menurut Roscoe Pound disebut sebagai "*social engineering*" atau tegasnya "*social engineering by law*".

Roscoe Pound mengemukakan, dalam *social engineering* perlu dilakukan langkah - langkah secara sistematis antara lain :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor

kehidupan majemuk seperti : tradisional, modern dan Perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Ditinjau dari premis pertama, problem utama yang dihadapi masyarakat adalah banyaknya terjadi pelanggaran hukum dibidang merek yang disebabkan karena lemahnya perlindungan hukum merek yang diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan .

Pembaharuan hukum merek melalui UUM No.19 Tahun 1992 dan direvisi dengan UUM No.14 Tahun 1997 dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat yaitu mengubah moralitas pengusaha Indonesia yang suka melakukan pembajakan, peniruan, pemalsuan dan sebagainya dengan menetapkan ancaman yang berat terhadap pelaku pelanggaran hak merek. Kehadiran UUM baru telah menunjukkan pengaruh yang positif, karena adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih luas kepada pemilik merek sehingga akan mengurangi terjadinya pelanggaran hak merek.

Dengan dianutnya sistem konstitutif dalam Undang-Undang Merek yang baru, maka perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Namun untuk memperoleh hak melalui pendaftaran tersebut harus dilakukan seleksi yang ketat yakni memenuhi persyaratan substantif sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek. Dalam pemeriksaan substantif merek yang akan didaftar harus memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 serta pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dengan demikian pemilik merek terdaftar akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, karena merek miliknya yang sudah didaftarkan tidak akan dapat didaftarkan kembali oleh orang atau badan hukum lain yang tidak berhak, baik sama untuk keseluruhannya maupun sama

pada pokoknya dengan merek terdaftar tersebut.

Bagi mereka yang ingin menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar dapat melakukan hal tersebut dengan seizin pemilik merek melalui perjanjian lisensi yang dimungkinkan dalam Undang-Undang Merek.

Meskipun demikian, tentu saja dalam waktu singkat regulasi hukum merek secara bertahap hanya dapat mengurangi terjadinya pelanggaran hak merek dan tidak mungkin dapat menghapus sama sekali pelanggaran merek. Namun dalam jangka panjang efek yang ditimbulkan akan membawa perubahan dalam masyarakat terutama masyarakat bisnis yakni :

Adanya kesadaran untuk menghormati hak atas merek sebagai karya intelektual milik orang lain dan keinginan berusaha untuk menggunakan merek sendiri yang jelas menunjukkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan merek yang sama atau mirip dengan merek orang atau badan hukum lain, apalagi menjiplak merek asing yang sudah terkenal di masyarakat.

Kemudian dalam premis kedua, regulasi dibidang merek hendak mengangkat nilai-nilai yang ada pada masyarakat dari sektor kehidupan modern dengan pembangunan masyarakat melalui suatu perencanaan. Bagi masyarakat bisnis Indonesia dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tersebut, karena dikalangan pengusaha nilai-nilai individualis berupa pengakuan hak eksklusif atas merek sangat menguntungkan pengusaha atau pemilik merek. Segala upaya yang telah dikeluarkan dalam produksi yang dianggap sebagai biaya untuk membina suatu merek telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu adanya kesadaran dan penghargaan perlunya, tenaga, pikiran, serta modal atau kapital untuk membina suatu merek sangat mendukung konsep pengembangan ekonomi. Dalam hukum merek yang baru, nilai-nilai yang ada pada komunitas bisnis tersebut telah terakomodasi.

Dari premis ketiga, hipotesa yang dapat dikemukakan dan layak untuk dilaksanakan adalah, bahwa jika pemerintah dan aparat penegak hukum serius dan konsisten dalam

melakukan penegakan hukum di bidang merek, maka masyarakat akan mematuhi hukum merek sekalipun harus memerlukan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang baru.

Penerapan dari suatu peraturan sebagaimana dimaksud dalam premis keempat, tidak akan memberikan suatu efek yang pasti seperti pada ilmu alam. Meskipun demikian, disini tampak adanya korelasi antara kehadiran hukum merek dan peranannya dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang dalam pelaksanaannya selalu membawa perubahan dengan kata lain selalu mengikuti perkembangan itu sendiri.

Dengan menggunakan teori analisis dari konsep *social engineering* Roscoe pound, dapatlah kiranya dijelaskan bahwa regulasi di bidang merek fungsional bagi dinamika perkembangan perdagangan barang dan /atau jasa, karena telah menurunkan tingkat pelanggaran hak merek. Regulasi di bidang merek dapat digolongkan sebagai faktor penggerak yang memberikan dorongan awal secara sistematis kearah tujuan yang dikehendaki.

Kehadiran suatu peraturan untuk membawa perubahan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh bagaimana penerapan atau penegakan hukum dari peraturan tersebut. Undang-Undang itu sendiri merupakan salah satu faktor yang dapat memberi pengaruh terhadap penegakan hukum.

Suatu masalah yang sering dijumpai di dalam undang-undang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah karena belum adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana yang diperintahkan dalam undang-undang tersebut.

Di dalam Undang-Undang merek dari beberapa ketentuan yang harus diberlakukan dengan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden masih terdapat beberapa ketentuan yang belum ada peraturan pelaksanaannya. Adapun ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek yang harus diatur dengan peraturan pelaksanaannya, yang sudah ada dan yang belum ada peraturan

pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM UUM NO.19 TAHUN 1992 DAN UUM NO.14 TAHUN 1997 YANG BELUM DAN YANG SUDAH DIATUR DENGAN PERATURAN PELAKSANAANNYA**

No.	Ketentuan – Ketentuan dalam Undang-Undang Merek	Peraturan Pelaksanaan
1.	Pasal 8 [3] UUM No.19 / 1992 tentang kelas barang atau jasa	PP.No.24 / 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
2.	Pasal 17 [2] UUM No.19/1992 tentang perubahan dan penarikan permintaan pendaftaran merek	PP.No.23 / 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek BAB II pasal 27 dan pasal 28
3.	Pasal 30 UUM No.19 / 1992 tentang pencantuman nomor pendaftaran merek	PP.No.23 / 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek BAB III Pasal 29.
4.	Pasal 35 UUM No.19 / 1992 tentang Komisi Banding Merek	PP.No. 32 / 1995 tentang Komisi Banding Merek
5.	Pasal 44 [5] UUM No.19 / 1992 tentang syarat dan tata cara permintaan pencatatan lisensi	Belum ada
6.	Pasal 50 UUM NO.19 / 1992 tentang perjanjian lisensi	Belum ada
7.	Pasal 52 sub b UUM No. 19/1992 Penetapan Pengadilan Negeri Lain	Belum ada
8.	Pasal 6 [4] UUM No. 14 / 1997 tentang Penolakan Pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal untuk barang atau jasa yang tidak sejenis	Belum ada
9.	Pasal 10 [3] UUM No.14 / 1997 tentang permintaan pendaftaran merek	PP.No.23 / 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
10.	Pasal 51 [3c] UUM NO.14 / 1997 tentang larangan-larangan yang tidak menghapuskan pendaftaran merek	Belum ada
11.	Pasal 79A [8] UUM No.14 / 1997 tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis	Belum ada

Sumber : diolah dari data sekunder

Dari 11 ketentuan dalam UUM NO. 19 Tahun 1992 dan UUM No.14 Tahun 1997 yang harus diatur lebih lanjut dengan 10 Peraturan Pemerintah dan 1 Keputusan Presiden, baru 5 ketentuan yang telah diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Sedangkan 6 ketentuan lainnya belum ada peraturan pelaksanaannya.

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang, akan dapat mengakibatkan kurang efektifnya penegakan hukum di bidang merek. Padahal beberapa ketentuan tersebut sangat penting karena menyangkut perlindungan hukum bagi pemilik atau pemegang hak atas merek. Belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur mengenai syarat dan tata cara permintaan pencatatan perjanjian lisensi [ pasal 44 ayat (5) ] dan bentuk perjanjian lisensi [ pasal 50 ], menyebabkan pemerintah belum dapat menjalankan peranannya untuk melakukan pengawasan terhadap perjanjian lisensi dan pendaftaran perjanjian lisensi juga belum dapat dilaksanakan oleh Kantor Merek. Jadi, meskipun telah banyak perjanjian lisensi yang dibuat oleh para pihak dan telah pula diajukan permohonan pendaftarannya pada Kantor Merek, namun sampai saat ini belum dilakukan pendaftaran. Untuk sementara perjanjian lisensi tersebut masih disimpan saja di Kantor Merek dan baru akan didaftar setelah ada Peraturan Pelaksanaannya. Jelaslah bahwa sampai saat ini ketentuan tentang perjanjian lisensi belum dapat diimplementasikan.

Keputusan Presiden tentang Penetapan Pengadilan Negeri di daerah yang diberi wewenang untuk berhak menerima gugatan perkara merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 sub [b] UUM No.19 tahun 1992 sampai saat ini juga belum ada. Hal ini menyebabkan semua gugatan perkara merek yang menyangkut ketentuan pasal 51 ayat [2] dan ketentuan pasal 56 ayat [1] UUM No.14 Tahun 1997 masih disentralisasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sentralisasi tersebut mengakibatkan jangkauan pelayanan hukum dan jaminan keadilan kepada para pencari keadilan belum dapat terlaksana dengan baik. Mengenai Komisi Banding, meskipun telah dikeluarkan PP No.32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding tetapi kenyataannya sampai saat ini Komisi Banding tersebut belum pernah dibentuk, karena belum ada Keputusan Menteri sebagai

petunjuk pelaksanaannya.

Untuk ketentuan lain yang juga belum ada peraturan pelaksanaannya yaitu pasal 6 ayat [4] UUM No.14 tahun 1997 tentang Penolakan Pendaftaran Merek yang sama dengan merek terkenal untuk barang dan /atau jasa yang tidak sejenis dan pasal 79A ayat [8] UUM No.14 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis dilakukan dengan menggunakan ketentuan yang telah ada.<sup>62</sup>

Hal lain yang juga berpengaruh dalam penegakan hukum adalah ketidak jelasan dari bunyi pasal dalam undang-undang. Meskipun dalam penjelasan undang-undang disebutkan cukup jelas, tapi dalam penerapannya sering tidak jelas, sehingga menyebabkan terjadinya penafsiran yang berbeda atau bahkan terkadang tidak jarang dapat menimbulkan penafsiran yang bersifat subyektif.

S. Kayatmo, mengatakan, walaupun dalam Undang-Undang Merek telah diberikan kriteria, baik merek terkenal, persamaan pada pokoknya ataupun barang yang sejenis, akan tetapi dalam kriteria tersebut masih mengandung istilah yang subyektif. Sehingga dalam penerapannya tidak terlepas dari sifat subyektifitas orang yang menilainya. Sebagai contoh, kriteria "persamaan pada pokoknya" dalam Undang-Undang dimaksudkan adalah kesan sama baik dalam bentuk, cara penempatan maupun bunyi ucapan dari merek-merek yang bersangkutan. Hal ini akan menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang bentuk, cara dan bunyi yang bagaimana dapat dikualifikasi mempunyai persamaan atau memiliki kesan yang sama terhadap merek-merek yang bersangkutan. Apakah kata "FUSAN" mempunyai persamaan pada pokoknya dalam bunyi ucapan dengan "FUSEN" atau kata "Kidang-Mahkota" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan "Mahkota". Tidak adanya pedoman yang dapat dijadikan standar dalam pemeriksaan merek menyebabkan terjadinya penilaian yang bersifat subyektif, sehingga masih ada sebagian masyarakat mengatakan tidak ada kepastian

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara Mendalam dengan Djasuki Sanjaya, SH KA. SIE Litigasi Ditjen HAKI Departemen Kehakiman RI tanggal 2 September 1999

hukum dalam perlindungan merek.<sup>63</sup> Hal seperti ini tidak hanya merugikan pihak pemilik dan pemegang hak atas merek, tetapi juga sangat membingungkan masyarakat karena pasar masih banyak dipenuhi dengan produk barang yang mempunyai merek yang hampir sama.

Secara jelas untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaruh kehadiran undang-undang merek baru terhadap terjadinya tingkat pelanggaran merek dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. DATA PERKARA MEREK  
DI DIREKTORAT MEREK, DITJEN HAKI  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
Tahun 1991 Sampai Dengan 1999 [Mei].**

Tahun	Perkara Perdata	Perkara Pidana	Perkara Tata Usaha Negara	Keterangan
1990	253	-	-	Jumlah 253 perkara
1991	293	2	-	Jumlah 295 perkara
1992	266	8	-	Jumlah 274 perkara
1993	137	26	-	Jumlah 163 perkara
1994	94	23	-	Jumlah 117 perkara
1995	80	46	10	Jumlah 136 perkara
1996	82	61	13	Jumlah 156 perkara
1997	68	20	9	Jumlah 97 perkara
1998	68	5	12	Jumlah 85 perkara
1999 s/d Mei	24	7	1	Jumlah 32 perkara

Sumber : Direktorat MEREK Ditjen HAKI Departemen Kehakiman RI

Secara sepintas dari data yang dikemukakan dalam tabel di atas tampak jelas adanya perbedaan antara jumlah perkara perdata merek dan jumlah perkara pidana

<sup>63</sup> S. Kayatmo, Op. Cit, hal 11-12

merek yang masuk di Direktorat Merek. Untuk perkara perdata merek menunjukkan adanya kecenderungan terjadi penurunan jumlah perkara. Sebaliknya, perkara pidana merek malah menunjukkan kecenderungan peningkatan.

Jika diamati dengan seksama, maka tampak bahwa penurunan perkara perdata merek secara tajam mulai terjadi pada tahun 1993 dan dalam waktu yang bersamaan peningkatan tajam juga terjadi dalam perkara pidana merek. Perubahan yang berlawanan tersebut terus berjalan sampai dengan tahun 1996 yakni tercatat 82 perkara perdata dan 61 perkara pidana. Kemudian pada tahun 1997 terjadi lagi perubahan yang lain yaitu kedua perkara tersebut justru sama-sama mengalami penurunan.

Berdasarkan data tersebut dapat dikemukakan bahwa terjadinya penurunan dan peningkatan jumlah perkara merek sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum merek yang berlaku saat itu. Sebagaimana diketahui sebelum tahun 1993 ketentuan undang-undang merek yang berlaku saat itu adalah Undang-Undang No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan . Undang-Undang No.21 Tahun 1961 dianggap banyak mengandung kelemahan dan salah satunya adalah karena dianutnya sistem deklaratif yang dirasakan tidak memberikan kepastian dalam perlindungan hukum terhadap pemilik merek, sehingga menyebabkan tingkat pelanggaran hak di bidang merek cukup tinggi. Berhubung dalam UU No.21 Tahun 1961 tidak diatur secara khusus ketentuan pidana merek, maka bagi pihak yang dirugikan lebih suka melakukan tuntutan secara perdata daripada tuntutan secara pidana.

Sebagai pengganti UU.No.21 Tahun 1961 dikeluarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dan disahkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan mulai efektif diberlakukan sejak April 1993. Pemilik merek yang dirugikan disamping melakukan tuntutan perdata juga melakukan penyelesaian perkara melalui proses pidana, karena dimungkinkan dalam undang-undang.

Kemudian pada tahun 1997 dalam perkara merek tersebut baik perdata maupun pidana mengalami penurunan, karena pada tahun itu pemerintah merevisi undang-

undang merek melalui UUM No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Merek No. 19 tahun 1992 tentang Merek. Revisi Undang-Undang Merek tersebut selain sebagai penyesuaian terhadap persetujuan TRIPS [ Ratifikasi WTO melalui UU No.7 tahun 1994 ] juga menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mencegah pelanggaran hukum di bidang merek. Oleh karena itu tingkat pelanggaran di bidang merek tampak menurun.

Menurut Djasukie Sanjaya<sup>64</sup>, menurunnya jumlah perkara perdata merek dan meningkatnya jumlah perkara pidana merek di Direktorat Merek sangat dipengaruhi oleh kehadiran Undang-Undang Merek baru yang jauh lebih baik dibandingkan Undang-Undang No.21 Tahun 1961. Adapun kelebihan dari UUM No. 19 tahun 1992 jo revisi UUM No.14 tahun 1997 dibandingkan UU No.21 tahun 1961 antara lain :

1. Undang-Undang No.21 tahun 1961 menganut stelsel deklaratif yang mengakui hak atas merek diperoleh dari pemakaian pertama, sehingga pendaftaran merek sekedar anggapan hukum. Hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pemilik merek. Sedangkan stelsel konstitutif dalam UUM No.19 Tahun 1992 lebih menjamin kepastian hukum, karena pemilik merek terdaftar diakui dan dilindungi sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas merek.
2. dalam UU No.21 Tahun 1961 tidak diatur tentang sanksi pidana, sedangkan UUM No.19 Tahun 1992 jo UUM No.14 Tahun 1997 diatur tentang sanksi pidana, baik untuk tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran.
3. UUM No.19 Tahun 1992 mengatur tentang PPNS yang diberi wewenang sebagai penyidik khusus untuk tindak pidana pelanggaran di bidang merek.
4. UUM No.19 Tahun 1992 mengatur tentang LISENSI. Dengan melalui lisensi seseorang atau badan hukum diberi hak untuk menggunakan merek orang lain berdasarkan suatu perjanjian lisensi.
5. UUM No.19 Tahun 1992 jo UUM No.14 Tahun 1997 memberikan perlindungan

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bpk Djasukie Sanjaya,SH, tanggal 8September 1999

terhadap merek terkenal, baik untuk barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.

Disamping itu Kantor Merek juga telah melakukan upaya mensosialisasikan undang-undang merek pada masyarakat melalui berbagai cara seperti seminar, penataran ataupun penerangan langsung dan sebagainya. Hal itu telah meningkatkan pula kesadaran hukum masyarakat, arti pentingnya perlindungan merek baik bagi pemilik merek maupun bagi konsumen. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tentu akan menurunkan tingkat pelanggaran hukum dibidang merek.

Menurut Insan Budi Maulana<sup>65</sup>, adanya penurunan perkara perdata merek dan peningkatan perkara pidana merek dapat terjadi karena :

1. Pemilik merek lebih menyukai menyelesaikan perkara merek melalui proses pidana merek karena adanya sanksi pidana merek maksimum 7 [tujuh] tahun dan denda 100 juta rupiah, selain itu juga masih memungkinkan mengajukan kompensasi ganti rugi.
2. Adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan pasal-pasal pidana merek.
3. Kemampuan profesionalisme para penegak hukum, misalnya : polisi, PPNS, jaksa dan hakim, yang meningkat terhadap pemahaman Undang-Undang Merek.
4. Biaya yang diperlukan untuk mengajukan perkara pidana merek lebih rendah dibandingkan dengan biaya penyelesaian perkara perdata merek.
5. Jangka waktu pemrosesan dan pelaksanaan tindakan hukum, misalnya : tindakan penyidikan, pemberkasan dan persidangan, dalam perkara pidana merek lebih cepat dibandingkan perkara perdata merek.

Disisi lain, menyelesaikan sengketa merek secara perdata dianggap kurang menguntungkan karena :

1. Tidak semua pengacara memahami Undang-Undang HAKI khususnya undang-undang merek, sehingga dalam menyusun argumentasi gugatan atau jawaban dalam perkara merek tidak menguntungkan posisi penggugat dalam upaya memenangkan perkara tersebut.

---

<sup>65</sup> Insan Budi Maulana II, op, cit. hal 166-167

2. Kurangnya pemahaman Hakim di bidang merek karena tidak semua Hakim di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menguasai bidang tersebut sehingga, pada saat ini Mahkamah Agung perlu membentuk Tim Khusus untuk perkara-perkara HAKI,
3. Meskipun penyelesaian perkara perdata di tingkat Pengadilan Negeri berlangsung paling lama 6 [enam] bulan, tetapi jika para pihak mengajukan kasasi maka perkara itu akan diputus oleh Mahkamah Agung tanpa diketahui kepastian waktunya, sehingga bisa berlangsung dalam waktu 2 [dua] sampai 5 [lima] tahun.

Mengenai adanya perkara yang diajukan ke PTUN sejak tahun 1995, karena Komisi Banding sampai saat ini belum pernah dibentuk. Oleh karena itu banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek oleh Kantor Merek berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Merek diajukan oleh pemohon ke PTUN.

Bagi kalangan pengusaha terungkap bahwa adanya ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Merek yang memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran merek dirasakan sangat melindungi kepentingan mereka. Perlindungan kepentingan yang dimaksud dalam hal ini karena ancaman hukuman yang berat dapat meminimalisasi niat produsen nakal untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Merek. Fenomena demikian sekaligus membuat produsen pemilik merek merasa aman dari kemungkinan tindakan pelanggaran pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### **B. Peran Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Pelanggaran terhadap Hak Merek, Serta Tinjauan Beberapa Putusan Perkara Merek.**

Dalam sistem perlindungan merek peran pemerintah tidak hanya sebagai lembaga yang menetapkan peraturan hukuman dan kebijakan di bidang merek saja, tetapi juga

ikut serta dalam penerapan pelaksanaan ketentuan tersebut yakni sebagai pembina, pengawas dan sekaligus sebagai penegak hukum [diangkatnya pegawai Kantor Merek sebagai PPNS].

Kantor Merek sebagai satuan organisasi dilingkungan Departemen Kehakiman merupakan pintu gerbang utama dalam mewujudkan tegaknya perlindungan merek. Dengan kewenangannya menyelenggarakan administrasi atas merek, Kantor Merek dapat berperan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang sudah terdaftar dengan melakukan penyaringan atau filter yang baik pada tahap proses pemeriksaan permintaan pendaftaran merek.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Kantor Merek harus menyelenggarakan proses pemeriksaan permohonan pendaftaran merek melalui 3 [tiga] tahap. Tiga tahap proses permohonan pendaftaran merek tersebut memerlukan waktu sampai 16 bulan dan 14 hari, dengan rincian 14 hari pemeriksaan administrasi, 6 bulan pengumuman, 9 bulan pemeriksaan Substantif dan 1 bulan persiapan sertifikat dan penyampaian pada pemohon. Apabila ada oposisi dan sanggahan proses penyelesaian lebih lama lagi sampai 18 bulan 14 hari dan jika syarat-syarat tidak lengkap penyelesaian tersita oleh surat menyurat sampai 20 bulan 20 hari. Jika waktu yang cukup lama dalam proses permintaan pendaftaran merek tersebut dapat dilaksanakan oleh Kantor Merek dengan tepat waktu dan proses pemeriksaan persyaratan substantif dengan waktu yang cukup lama yaitu 9 bulan dapat dilakukan secara teliti dan cermat, maka langkah awal tegaknya perlindungan merek akan berlangsung dengan baik.

Hal ini sangat menguntungkan bagi para pelaku bisnis, karena dengan ada perlindungan merek akan menimbulkan ketenangan dalam berbisnis. Dengan demikian akan menimbulkan pula semangat bagi produsen untuk berkompetisi menciptakan dan membina merek sendiri, tanpa harus meniru, memalsu atau membonceng merek-merek milik orang lain yang telah mempunyai reputasi tinggi.

Namun, dalam kenyataannya kinerja Kantor Merek khususnya dalam menangani proses permintaan pendaftaran merek masih belum menunjukkan hasil kerja yang

memadai sehingga sering menimbulkan complain dari pihak yang memohon pendaftaran. Kesulitan - kesulitan yang dihadapi pihak pemohon pendaftaran merek antara lain : tidak adanya kepastian dalam pendaftaran merek, karena tanpa diberi informasi awal untuk memastikan apakah merek yang akan dimohonkan pendaftarannya tersebut boleh diajukan atau tidak, setiap pemohon pendaftaran diharuskan membayar uang pendaftaran terlebih dahulu. Hal ini sangat memberatkan bagi pemilik merek terutama bagi pengusaha kecil. Jika sejak awal mereka sudah dapat memperoleh informasi bahwa merek yang akan diajukannya itu telah dimiliki atau didaftarkan oleh orang lain, maka tentunya mereka tidak perlu membuang uang untuk pendaftaran yang sudah pasti akhirnya akan ditolak. Disamping itu proses permintaan pendaftaran merek yang waktunya sudah ditentukan cukup lama, sering berlangsung lebih lama lagi dari waktu yang ditentukan, bisa 2 tahun atau 3 tahun. Lamanya proses permintaan pendaftaran merek yang juga masih tidak pasti itu akan membuat para pemilik merek enggan untuk mendaftarkan mereknya<sup>66</sup>.

Kurang baiknya kinerja Kantor Merek pada tahap proses permintaan pendaftaran merek itu, karena adanya beberapa hal yang masih merupakan hambatan dalam pelaksanaan tugas antara lain :

1. Tidak seimbangny jumlah tenaga pemeriksa merek dengan banyaknya beban kerja. Konkritnya, pada saat ini jumlah tenaga yang bertugas pada bagian pemeriksaan permintaan pendaftaran merek seluruhnya berjumlah 39 orang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan telah bersumpah sebelum menjalankan tugas. Dari 39 orang tenaga pemeriksa tersebut, 9 orang diantaranya berpendidikan sarjana dan 30 orang lainnya berpendidikan sarjana muda dan Sekolah Menengah Umum [SMU]. Dari jumlah itu 19 orang dikategorikan sebagai Pemeriksa Senior dan 20 orang masih tingkat Yunior. Dengan jumlah tenaga sebanyak itu sebetulnya sudah cukup memadai, tetapi berhubung jumlah

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan beberapa responden.

permohonan pendaftaran merek yang masuk terlalu banyak dan terus bertambah setiap tahun, maka seringkali pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu sehingga menumpuk.

Secara lebih rinci banyaknya permohonan pendaftaran merek dapat dilihat dalam tabel berikut di bawah ini :

**Tabel 3. PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK PADA  
DIREKTORAT MEREK, DIREKTORAT JENDERAL HAKI  
DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI  
TAHUN 1990 s/d 1996**

Tahun	Permohonan	Terdaftar	Ditolak	Ditarik Kembali
1990	19276	8096	2111	-
1991	15800	4677	3446	-
1992	15284	15312	7778	-
1993	42026	7848	1167	-
1994	23803	16469	1878	-
1995	24643	23943	2747	211
1996	28189	22249	2675	-
Jumlah	169021	98594 [58,33%]	21802 [12,89%]	211

Sumber : Direktorat MEREK DitJen HAKI Departemen Kehakiman RI

- Catatan :
- Data pada tahun 1993 permohonan tercatat 42026 sedangkan terdaftar hanya 7848, karena sejak diberlakukan UUM No.19 Tahun 1992 tentang Merek pada tanggal 1 April 1993, maka putusan daftar baru dilaksanakan pada bulan Agustus 1993.
  - Data pada tahun 1996 untuk bulan Desember tidak tercatat

Dari tabel diatas terlihat setiap tahun jumlah permohonan pendaftaran merek sangat banyak. Angka tersebut meningkat tajam pada tahun 1993 yaitu tercatat 42046. Hal ini disebabkan karena sejak April 1993 diberlakukan UUM No.19 Tahun 1992 tentang Merek yang menganut sistem konstitutif yang mencantumkan bahwa hak

eksklusif atas suatu merek diberikan oleh undang-undang karena pendaftaran [ *First to File Principle* ]. Ini berarti pengakuan dan perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar. Oleh karena itu jumlah permintaan pendaftaran merek pada tahun itu menjadi meningkat. Jumlah permintaan pendaftaran merek dari tahun 1990 sampai dengan 1996 tercatat 169021, yang sudah terdaftar tercatat 98594 [ 58,33% ] Sedangkan permohonan yang masuk yang sudah diproses mencapai 71,22% [ terdaftar 58,33 % dan ditolak 12,98% ]. Jadi sisanya yang belum diproses ada sekitar 28,78% dan jumlah ini adalah karena sesuai dengan sistem pemeriksaan permintaan pendaftaran merek berlaku, maka permintaan pendaftaran merek pada tahun 1996 baru dapat diproses pada tahun 1997 atau 1998. Tetapi jumlah penolakan yang mencapai 12,89% termasuk cukup tinggi, dan akan mengakibatkan gugatan pada Kantor Merek melalui PTUN atau Komisi Banding [Jika sudah ada] juga akan meningkat.

2. Terbatasnya sarana pada bagian pemeriksaan merek.

Sarana pada bagian pemeriksaan merek masih belum memadai misalnya jumlah komputer yang masih terbatas, sehingga komputerisasi sistem pencatatan merek belum dapat dilakukan secara keseluruhan dan masih ada sebagian data yang tercatat secara manual. Karena komputerisasi data belum berjalan secara efektif, maka pemeriksaan persyaratan substantif untuk permintaan pendaftaran merek dilakukan melalui komputer dan juga manual. Hal ini tidak hanya memperlambat jalannya pemeriksaan merek, tetapi juga dapat mengakibatkan hasil yang diperoleh berupa putusan pemeriksaan kurang memiliki ketepatan dan kecermatan yang tinggi.

3. Tidak ada ketentuan baku yang dapat digunakan sebagai standar dalam pemeriksaan merek tentang pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Walaupun undang-undang telah memberikan kriteria persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya<sup>67</sup>, tetapi dalam kriteria tersebut pengertiannya masih terlalu luas

---

<sup>67</sup> lihat penjelasan pasal 6 ayat 1 UUM No.19 Tahun 1992.

sehingga mengandung penafsiran yang bermacam-macam dan tidak lepas dari sifat subyektivitas orang yang menilainya.

Untuk menghindari subyektivitas dalam mengambil keputusan ditolak atau diterimanya permohonan pendaftaran suatu merek, Kantor Merek melakukan pemeriksaan secara bertahap dengan membentuk suatu team pemeriksa. Setiap petugas yang melakukan pemeriksaan harus mencatat nama, NIP, pangkat/golongan ruang dan unit kerja, untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan tersebut.

Ada 3 formulir pemeriksaan yaitu :

- formulir A dengan sub unsur mempersiapkan pemeriksaan,
- formulir B menelusuri dokumen pemeriksaan dan memeriksa substantif,
- formulir C mengenai pemeriksaan substantif dan membuat laporan hasil pemeriksaan substantif.

Dalam formulir pemeriksaan dicatat butir-butir yang diperiksa dan bagaimana pemeriksaan dilakukan, secara mandiri atau dibawah bimbingan. Keputusan akhir diambil melalui suatu sidang yang dipimpin langsung oleh Direktur Merek. Dengan sistem pemeriksaan melalui suatu kerja team maka subyektivitas dalam penilaian dapat dihindari.

Menurut Insan Budi Maulana<sup>68</sup>, tidak efektifnya kinerja Kantor Merek khususnya pada bagian pemeriksaan permintaan pendaftaran merek dalam melaksanakan ketentuan UUM No.19 Tahun 1992 dan revisi UUM No.14 Tahun 1997 disebabkan beberapa hal antara lain :

1. Belum ada pedoman terperinci dari kantor Merek yang dapat digunakan bagi para pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan atas permintaan pendaftaran merek yang bersifat standar agar putusan pemeriksaan merek itu memiliki ketepatan dan kecermatan yang tinggi.

---

<sup>68</sup> Insan Budi Maulana II, Op. Cit, hal 108-138

2. Kurangnya tenaga dalam menangani pemeriksaan permintaan pendaftaran merek bila dilihat dari segi kuantitas<sup>69</sup>, maupun kualitas sumber daya manusianya [profesionalisme].
3. Kurangnya sarana atau fasilitas pemeriksaan merek. Terbatasnya jumlah komputer yang tersedia sehingga pemeriksaan permintaan pendaftaran merek sebagian masih dilakukan secara manual. Belum semua data dimasukkan dalam komputer.
4. Cara penafsiran ketentuan perundang-undangan yang dilaksanakan secara legalitas, khususnya terhadap pasal 26 dan 28 ayat [2] Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997.

Dalam pasal 26 Undang-Undang Merek dinyatakan bahwa jangka waktu pemeriksaan merek di selesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 9 [sembilan] bulan sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan

Kemudian, dalam pasal 28 ayat [2] dinyatakan bahwa keputusan penolakan permintaan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Dalam menerapkan ketentuan dari 2 pasal tersebut Kantor Merek bersikap kaku sehingga terkesan otoriter, karena tidak mau memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pemohon merek atau kuasa hukumnya untuk menyampaikan argumentasi atas penolakan tersebut. Padahal seharusnya seperti di negara-negara lain misalnya Vietnam, Selandia Baru atau Singapura sebelum mengambil putusan akhir Kantor Merek mau

---

<sup>69</sup> Pada tahun 1997 jumlah pemeriksa merek 35 orang, 8 orang sarjana dan sisanya sarjana muda dan tamatan SMU, 18 orang senior dan sisanya masih junior.

Tingkat pendidikan yang mencapai sarjana hanya 8 orang, pemeriksa muda hanya mendapat pengalaman dari pemeriksa senior dan kemampuan bahasa asing juga masih kurang.

berkomunikasi atau mendengarkan argumentasi dari pemohon atau kuasa hukumnya yang dapat berfungsi sebagai filter kedua. Dengan demikian penolakan [seandainya penolakan itu tetap terjadi] telah melalui suatu proses yang ketat dan cermat.

Perlunya Kantor Merek melaksanakan hal tersebut sehubungan dengan telah diratifikasinya *Trade Mark Law Treaty* [TLT] melalui Keputusan Presiden No.17 Tahun 1997 pada tanggal 7 Mei 1997, konsekuensinya Indonesia perlu menyesuaikan pula pelaksanaan administrasi permintaan pendaftaran merek dengan ketentuan tersebut.

Dalam pasal 14 *Trademark Law Treaty* dinyatakan : *an application or request under Article 10 to 13 may not be refused totally or in part by an officer without giving the applicant or the request party, as the case may be, an opportunity to make observations on the intended refused within a reasonable time limit.*

Dengan mengacu pada pasal itu, maka sudah selayaknya dalam waktu 9 [sembilan] bulan pemeriksaan substantif dapat digunakan untuk berkomunikasi antara kantor Merek dengan pemohon atau kuasa hukumnya, agar putusan hasil pemeriksaan lebih baik dan melalui proses pemeriksaan yang cermat.

Hal lain sehubungan dengan proses permintaan pendaftaran merek, tidak efisiennya penggunaan waktu oleh Kantor Merek dalam melakukan pemeriksaan persyaratan substantif. Pasal 26 UUM, menetapkan batas maksimum pemeriksaan persyaratan substantif selambat-lambatnya 9 [sembilan] bulan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang proses permintaan pendaftaran merek melalui 3 tahapan berlangsung dalam waktu 15 [limabelas] bulan 14 hari dengan perincian sebagai berikut :

1. Pengajuan permintaan pendaftaran 14 hari
2. Pengumuman untuk memberi kesempatan pihak lain mengajukan oposisi 6 bulan

### 3. Pemeriksaan persyaratan substantif 9 bulan.

Jadi waktu 15 [limabelas] bulan 14 hari [seandainya tidak terjadi oposisi] adalah batas waktu maksimum bagi Kantor Merek untuk menetapkan putusan permintaan pendaftaran merek. Seandainya dalam proses pemeriksaan persyaratan substantif Kantor Merek dapat melakukannya dengan baik dan lancar maka bukan tidak mungkin putusan permintaan pendaftaran merek dapat dikeluarkan dalam waktu kurang dari 1 [satu] tahun.

Seperti halnya putusan permintaan pendaftaran merek untuk merek dagang Rover, Roverage atau CFC yang dapat dilakukan tidak mencapai satu tahun, tetapi tentu lebih dari 7 [tujuh] bulan karena permintaan pendaftaran dan pengumuman telah menghabiskan waktu 6 bulan 14 hari.

Namun dalam kenyataannya putusan lazimnya dikeluarkan lebih lama dari batas maksimum yang ditentukan. Hal ini sangat tidak kondusif bagi dunia perdagangan yang selalu bergerak lebih cepat.

Mengingat pentingnya peranan Kantor Merek untuk melindungi pemilik dan pemegang hak atas merek pada saat permintaan pendaftaran merek, sementara itu adanya hambatan - hambatan yang dihadapi Kantor Merek telah menyebabkan masih adanya gugatan terhadap merek terdaftar dalam sistem konstitutif, maka hal ini tentu tidak lepas dari tanggung jawab Kantor Merek yang melakukan pendaftaran merek. Oleh karena itu agar tidak terjadi pelanggaran hak atas merek melalui pendaftaran merek atau dengan kata lain untuk terciptanya kepastian hukum dalam sistem konstitutif, maka Kantor Merek harus bersikap hati-hati dalam melakukan pendaftaran merek dengan mentaati prosedur pendaftaran baik yang ditetapkan dalam undang-undang maupun yang dibuat oleh Kantor Merek secara ketat demi menjaga kredibilitas Kantor Merek.

Dalam menjalankan perannya sebagai pengawas untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pelanggaran hak atas merek, Kantor Merek berwenang

melakukan pengawasan dalam pemakaian merek terdaftar. Kewenangan ini berupa tindakan penghapusan pendaftaran merek apabila diperoleh bukti yang cukup atas dasar alasan bahwa merek tidak digunakan atau "non use" berturut-turut selama tiga tahun atau lebih. Disamping itu kewenangan tersebut dapat pula digunakan apabila merek dipakai tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Penyalahgunaan atau penyelewengan pemakaian merek terdaftar dapat terjadi karena merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Pelimpahan kewenangan yang memberikan peran serta kedudukan yang besar kepada Kantor Merek untuk melakukan pengawasan atas pembinaan perkembangan merek ini, tampaknya masih belum mendapat perhatian serius dari Kantor Merek.

Sampai saat ini Kantor Merek masih harus berhati-hati untuk bertindak mempergunakan kewenangannya itu, karena kesalahan dalam menetapkan suatu keputusan dapat di gugat balik oleh pemilik merek yang mereknya dihapuskan.<sup>70</sup> Undang-Undang memperingatkan, apabila Kantor Merek hendak mengambil tindakan menghapus pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, selain harus berdasarkan alasan yang sah menurut undang-undang juga mesti didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Untuk aktif mengumpulkan bukti – bukti, diperlukan tenaga dan dana yang cukup. Padahal dana dan tenaga yang disediakan untuk itu tidak ada. Belum lagi kesulitan banyaknya jumlah merek yang terdaftar yang setiap tahun mencapai 20000 lebih dan luasnya wilayah pemakaian di Seluruh Indonesia. Sangat tidak mungkin bagi Kantor Merek untuk mengawasi satu persatu penggunaan merek tersebut. Oleh karena itu sampai saat ini Kantor Merek masih bersikap pasif dalam melaksanakan ketentuan tersebut. Jika ada laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan dan ada bukti –

---

<sup>70</sup> Lihat pasal 51 ayat [5] UUM No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Merek No.19 tahun 1992 tentang Merek.

bukti yang cukup baru Kantor Merek bertindak Tetapi biasanya laporan dari pihak yang dirugikan disertai pula dengan pengajuan gugatan.

Penegakan hukum dibidang merek melibatkan aparat penegak hukum yang dalam hal ini mencakup mereka yang bertugas sebagai pejabat PPNS dari Departemen kehakiman, polisi sebagai penyidik umum dari Kepolisian RI, Jaksa, Hakim dan Pengacara.

Keberadaan PPNS yang diberi wewenang khusus untuk bertindak sebagai penyidik dalam tindak pidana merek disamping pejabat Polisi Negara RI sebagai penyidik umum diatur dalam pasal 80 ayat [1] UU.No.19 Tahun 1992 tentang Merek.

Pejabat PPNS dengan kewenangannya memegang peranan penting dalam memberantas tindak pidana dibidang merek, karena pejabat PPNS yang dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan dan pengawasan merek memiliki keahlian khusus atau tenaga profesional di bidang merek. Sehingga baik dari segi teknis maupun yuridis PPNS memiliki kemampuan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek. Namun dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik pejabat PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara RI.

Berdasarkan kewenangan dan kemampuan baik teknis maupun yuridis yang dimilikinya seharusnya PPNS lebih bersikap aktif dalam melakukan pemantauan kejahatan-kejahatan di bidang merek, mengingat tindak pidana dibidang merek tidak termasuk delik aduan, maka dengan bertindak secara aktif PPNS dapat langsung melakukan penyidikan jika diduga ada tindak pidana merek tanpa harus menunggu pengaduan lebih dulu dari pihak yang dirugikan. Tetapi dalam praktek, ternyata penyidik baik Kepolisian maupun PPNS lebih banyak bersikap pasif dan baru melakukan penyidikan setelah ada pengaduan dari saksi pelapor.

Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dibidang merek,

Penuntut Umum, karena pihak yang berwenang untuk meneruskan perkara itu ke Pengadilan adalah kejaksaan. Namun, tentu saja tidak berarti dengan kewenangannya Jaksa dapat dengan sewenang-wenang untuk tidak membawa perkara itu ke Pengadilan. Dapat atau tidaknya suatu perkara diteruskan ke pengadilan sangat ditentukan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Demikian pula berat ringannya hukuman yang akan dituntut oleh Jaksa akan didasarkan pula pada alat bukti dan barang bukti serta tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sesuai dengan hasil penyidikan.

Meskipun demikian peran aktif pihak kejaksaan untuk mencari kebenaran materiil dari hasil penyidikan yang telah diserahkan oleh kepolisian sangat diperlukan. Untuk itu pihaknya dituntut mempunyai pengetahuan yang luas di bidang merek. Lemahnya pengetahuan dari pihak kejaksaan tentang merek akan berdampak terhadap kinerja mereka dalam menjalankan tugas penuntutan.

Suatu hal yang sangat menentukan dalam penyelesaian perkara merek adalah putusan hakim mengenai sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggar. Berat ringannya sanksi yang dijatuhkan hakim atas pelanggaran dibidang merek dapat menimbulkan pengaruh positif atau negatif terhadap upaya mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak merek.

Pengaruh dari kegiatan-kegiatan di bidang materiil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dari pada nilai keahlakan. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi dan lebih penting, mengakibatkan pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.

Salah satu akibatnya adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan dari pada kesadaran untuk mematuhi hukum.

Artinya berat ringannya ancaman hukuman terhadap suatu tindak pelanggaran akan menjadi tolok ukur kewibawaan hukum, atau dengan kata lain kepatuhan

hukum disandarkan pada "*cost and benefit*"<sup>72</sup>. Mengenai hal tersebut, jika dihubungkan dengan ketentuan sanksi yang berat terhadap pelanggaran hak atas merek yang ditentukan dalam undang-undang merek juga dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan hukum merek. Namun, seandainya dalam kenyataan hukuman yang dikenakan oleh badan peradilan terhadap pelaku masih terlalu ringan dibandingkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam undang-undang, maka hal itu tidak akan membuat para pelaku jera atau takut untuk mengulangi kembali perbuatannya. Sanksi yang ringan untuk pelanggaran merek, terutama bagi mereka yang berasal dari kelas sosial yang relatif lebih tinggi dari sudut ekonomi [kalangan produsen atau pengusaha ], tidak efektif untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum merek.

George Homan penganut Paradigma Perilaku Sosial dengan teori Exchange menyatakan, didasarkan atas prinsip-prinsip psikologi, tindakan sosial dilihat equivalent dengan tindakan ekonomis. Suatu tindakan adalah rasional berdasarkan perhitungan untung rugi. Dalam rangka melakukan interaksi sosial aktor [pelaku] selalu mempertimbangkan besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan [*cost benefit ratio*].

Jika dihubungkan dengan ancaman hukuman yang akan dikenakan terhadap aktor / pelaku yang melakukan pelanggaran, maka proporsisi yang perlu diperhatikan adalah bahwa makin tinggi biaya yang harus dikeluarkan atau berupa ancaman hukuman [*punishment*] yang akan diperoleh dari suatu perbuatan, makin kecil kemungkinan tingkah laku yang serupa akan diulang.

Berdasarkan pada proposisi tersebut, maka dalam menganalisis hubungan antara sanksi dan pengulangan perbuatan pelanggaran hak dibidang merek oleh pelaku dapat dikemukakan suatu kesimpulan :

Bahwa ringannya hukuman yang diperoleh pelaku atas pelanggaran terhadap hak

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (selanjutnyadisingkatSoerjonoSoekanto II), cetakan 2, Rajawali, Jakarta, hal 49-50

merek yang dilakukannya, mengakibatkan besar kemungkinan perbuatan serupa akan diulang. Jika hukuman [dianggap sebagai cost] yang dikenakan atas pelanggaran merek yang dilakukan pelaku ringan atau bahkan pelaku dibebaskan dari hukuman, maka hal itu akan menyebabkan pelaku akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dalam hal ini akan terjadi exchange karena cost yang harus dikeluarkan kecil sedangkan benefit yang akan diterima lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa dalam upaya mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak di bidang merek, hakim sebagai aparat penegak hukum sangat besar peranannya, karena berkaitan dengan masalah penetapan putusan hukuman atau sanksi. Oleh karena itu, agar putusan-putusan yang dikeluarkan badan peradilan yakni, pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung berdampak positif bagi upaya mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak merek, maka hakim harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang merek, sehingga mampu menghasilkan putusan-putusan yang secara yuridis mempunyai bobot yang tinggi.

Lemahnya pengetahuan dan pemahaman hakim tentang hukum merek akan mempengaruhi kemampuannya untuk membuat suatu putusan dalam perkara merek. Apalagi jika kemampuan yang kurang itu disertai dengan keimanan yang lemah, harus berhadapan dengan pengacara yang sangat menguasai bidang perkara yang ditanganinya, maka akan sulit bagi hakim untuk membuat putusan yang didasarkan atas kebenaran dan keadilan.

Kelemahan hakim yang dapat mempengaruhinya dalam mengambil keputusan tentang perkara merek, terlihat dari beberapa putusan perkara mengenai merek terkenal asing, yang menyebabkan pemilik asli justru dikalah, sebaliknya pembajak atau pemalsu malah dimenangkan. Sebagaimana dikemukakan Insan Budi Maulana<sup>73</sup>, ada 3 hal yang menyebabkan gugatan merek terkenal [asing] sebagai pemilik merek mengalami kekalahan antara lain :

---

<sup>73</sup> Insan Budi Maulana II, op.cit, hal 137-138.

1. Gugatan penggugat tidak cermat atau tidak tepat dalam pertimbangan hukumnya sedangkan pengacara tergugat telah begitu cerdas dan piawai dalam menjawab gugatan itu, atau
2. Pengacara penggugat telah begitu pandai, cermat dan tepat dalam menyusun gugatannya, namun hakim tidak memahami undang-undang merek atau menguasai permasalahan secara benar, atau bisa juga,
3. Gugatan dan jawaban telah tepat dilakukan, namun hakim mempunyai pertimbangan sendiri. Tentu saja semua pertimbangan itu mengesampingkan faktor-faktor ekstra yudisial yang mungkin saja bisa terjadi dan menjadi prasangka ketika gugatan merek-merek terkenal kalah di Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung.

Mengingat proses penegakan hukum atas suatu tindak pelanggaran hak merek berkaitan dengan berbagai aparat penegak hukum, pejabat Direktorat Merek, PPNS, Kepolisian, Kejaksaan hakim dan Juga pengacara, maka untuk tegaknya perlindungan merek perlu adanya pemahaman dan persepsi yang sama dibidang merek, sehingga tidak ada ketimpangan dalam menangani tindak kejahatan di bidang merek.

Untuk mengetahui penanggulangan pelanggaran hak merek sebagai upaya penegakan hukum dibidang merek setelah berlakunya undang-undang merek yang baru, berikut dikemukakan beberapa putusan perkara merek antara lain :

**1. Perkara tindak pidana "tanpa hak" menggunakan merek CORIUM.**

Aditya Tan selaku Direktur PT Tri Chemindo Ampuh secara tanpa hak telah menggunakan merek Corium untuk cairan pembersih karat, yang mempunyai persamaan dengan merek hasil produksi perusahaan Magna Industrial Co.Ltd yang berkedudukan di Hongkong dan di Indonesia. Merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Direktorat Merek Departemen Kehakiman RI dibawah nomor.280268 dan telah diperbaharui dengan nomor.269823 tanggal 23 September 1992 atas nama Magna Industrial Co.Ltd.

Pemilik merek yang merasa dirugikan atas penggunaan merek miliknya tanpa hak oleh Aditya Tan yang merupakan pelanggaran hak merek dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, telah melakukan tuntutan pidana terhadap pelaku. Terdakwa Aditya Tan diajukan Penuntut Umum kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

- Primair : melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam pidana pasal 81 UUM No.19 Tahun 1992 tentang Merek jo UUM No.14 Tahun 1997 jo pasal 61 ayat [1] KUHP.
- Subsidaair : melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam pidana pasal 82 UUM No.19 Tahun 1992 tentang Merek jo UUM No.14 Tahun 1997 jo pasal 64 ayat [1] KUHP.
- Lebih subsidaair : melakukan tindak pidana sebagai diatur dan diancam pidana pasal 84 UUM No.19 Tahun 1992 tentang Merek jo UUM No.14 Tahun 1997 jo pasal 64 ayat [1] KUHP.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor.221/Pid/B/1997/PN.Jkt.Pst, setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara, surat dakwaan Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memeriksa barang bukti serta memperhatikan pembelaan dari terdakwa, majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan atas terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aditya Tan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, dan karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam dakwaan subsidaair : Dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang yang sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8

[delapan] bulan, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- [dua juta lima ratus ribu rupiah] subsidair : 2 [dua] bulan kurungan.
5. Membebaskan ongkos perkara sebesar Rp.2.500,- [dua ribu lima ratus rupiah].
6. Memerintahkan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Atas putusan tersebut terdakwa Aditya Tan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI. Berdasarkan putusan No.94/PID/1998 PT.DKI, Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara banding tersebut telah memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Januari 1998 No.221/Pid/B/1997/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding, dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan perkara tersebut terlihat bahwa proses peradilan dalam perkara pidana tersebut berlangsung relatif cepat [tidak ada kasasi], sanksi pidana penjara selama 8 [delapan] bulan cukup berat karena dijatuhi hukuman penjara. Dalam perkara ini tuntutan jaksa 1 (satu) tahun dan sanksi yang ditetapkan undang-undang maksimal 5 (lima) tahun penjara. Tetapi sanksi pidana denda sebesar Rp.2.500.000,- [dua juta lima ratus ribu rupiah] masih terlalu ringan, karena sanksi yang ditetapkan undang-undang maksimal Rp.50.000.000,- [lima puluh juta rupiah]. Dalam perkara ini tuntutan jaksa sebesar Rp 5.000.000; [lima juta rupiah].

## **2. Perkara Merek Dagang "ALPINE".**

Perkara antara Alpine Electronics, Inc, sebagai penggugat melawan Alam Suryaputra sebagai tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia c/q Direktorat Merek sebagai tergugat II.

Dalam perkara ini penggugat mengemukakan bahwa penggugat adalah pemakai dan pendaftar pertama di Indonesia maupun di dunia internasional dari merek dagang Alpine dengan nama perusahaan Alpine. Merek dagang alpine yang merupakan

ciptaan penggugat tersebut telah pula didaftarkan di Direktorat Jenderal hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman RI yaitu :

- a. Pendaftaran nomor 270.457 tertanggal 15 Januari 1992 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 9 [bukti P-2].
- b. Pendaftaran nomor 190.673 tertanggal 23 Januari 1985 untuk melindungi jenis barang dalam kelas 7, 11, 12 dan 16 [bukti P-3].

Selain telah didaftar di Indonesia merek Alpine juga telah didaftarkan di beberapa negara di dunia internasional sebagai merek terkenal antara lain : Amerika Serikat, Australia, Afrika Selatan, Perancis dan Jepang.

Diketahui oleh penggugat ternyata tergugat I tanpa seijin penggugat telah mendaftarkan merek dagang yang sama pada pokoknya dengan merek milik penggugat yaitu :

- a. Pendaftaran merek dagang "Alpine" daftar nomor 203.083 tertanggal 17 Maret 1986 untuk melindungi jenis barang kelas 7, 9,11 dan 21 [bukti P-10].
- b. Pendaftaran merek dagang "Alpine" daftar nomor 228.125 tertanggal 3 Desember 1987 untuk melindungi jenis barang kelas 6, 7, 9,dan 11 [bukti P-11].

Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran tersebut, karena merek dagang tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang penggugat dan merupakan jiplakan belaka dari merek penggugat yang sudah terkenal di dunia internasional [ di 109 negara internasional ].

Dengan adanya persamaan merek, maka merek dagang tergugat I dapat diskualifikasikan sebagai pendaftaran yang tidak beritikad baik, dan karenanya tidak patut untuk dilindungi. Oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar membatalkan menurut hukum pendaftaran merek tergugat I dengan segala akibat hukumnya.

Tergugat I dalam eksepsi menyatakan gugatan penggugat telah melampaui waktu [kadaluwarsa]. Pendaftaran merek dagang tergugat I telah terdaftar sejak 18 tahun yang lalu tepatnya 11 November 1977 dengan nomor.122.532, sedangkan

gugatan penggugat baru diajukan tanggal 29 Maret 1995, sehingga telah melampaui batas waktu 5 [lima] tahun sebagaimana yang telah ditentukan secara tegas dalam pasal 57 ayat [1] UUM No.19 Tahun 1992.

Tergugat juga menyangkal kata Alpine adalah ciptaan penggugat yang menunjukkan identitas dari negara Jepang, negara di mana penggugat berasal. Menurut tergugat I kata Alpine bukan suatu kata yang umum terdapat dalam perbendaharaan bahasa Jepang. Alpine adalah sebuah nama pegunungan di benua Eropa. Disangkal dengan keras dalil-dalil penggugat yang bermaksud mencegah warga negara Indonesia untuk memakai kata Alpine dan Alpino sebagai merek dagang.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya no.148/PDT.G/1995/PN.Jkt.Pst memutuskan menolak gugatan penggugat seluruhnya dan membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara.

Pada tingkat kasasi melalui putusan no.1018 K/Pdt/1996 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Alpine Electronics,Inc, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat no. .148/PDT.G/1995/PN.Jkt.Pst. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa keberatan – keberatan yang dijukan oleh pemohon kasasi atau penggugat asli dapat dibenarkan, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukuman.
2. Bahwa merek Alpine telah terdaftar di negara Perancis dan Afrika Selatan sejak 1977 dan juga di beberapa negara lainnya, sehingga diakui sebagai merek yang terkenal secara internasional.
3. Bahwa dengan perkembangan dunia perdagangan internasional mencuatkan merek-merek tertentu menjadi merek terkenal, maka perlindungan hukum atas merek tidak terbatas hanya untuk barang sejenis tapi juga mencakup barang tidak sejenis.

### **3. Perkara Merek Dagang "POLO" versus "POLORALPHLAUREN".**

PT.Prima Pantes Garment sebagai penggugat berhadapan dengan PT.Mangala Putra Perkasa sebagai tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia c/q Direktorat Merek sebagai tergugat II.

Penggugat dalam gugatannya menyatakan merasa sangat berkeberatan atas pendaftaran merek tergugat I, POLORALPHLAUREN daftar no.226.009 Tahun 1987, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik penggugat yang sudah jauh lebih dahulu terdaftar dengan No. 141534 pada tahun 1979. Kemudian diperbaharui dengan No.254.194 Tahun 1989, lagi pula sama-sama untuk melindungi barang yang sama dan sejenis yaitu pakaian termasuk dalam satu kelas yaitu kelas 25.

Perbuatan tergugat I mendaftarkan merek POLO dengan tambahan kata RALPHLAUREN dibelakang kata POLO mempunyai niat untuk membongceng pada ketenaran merek POLO milik penggugat. Hal itu jelas akan membingungkan dan mengacaukan serta memperdaya masyarakat atau khalayak ramai konsumen tentang asal usul dan kualitas barang.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang dikemukakan dalam gugatan, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan pendaftaran merek milik tergugat I dengan segala akibat hukumnya.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No.530/PDT/G/1994/PN.Jkt.Pst, memutuskan , mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan penggugat sebagai satu-satunya pemilik dan pemegang hak khusus atas merek dagang POLO untuk jenis barang antara lain segala macam pakaian dan sejenisnya termasuk dalam kelas 25.

Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai pokok perkara menyatakan, bahwa merek penggugat POLO lebih dahulu terdaftar pada tergugat II daripada merek tergugat I POLORALPHLAUREN. Merek tergugat I POLORALPHLAUREN mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat POLO baik dalam

bentuk susunan maupun bunyinya dan bagi konsumen menimbulkan kesan bahwa merek tergugat I adalah sama dengan merek penggugat. Pemakaian dan peniruan merek orang lain menurut Majelis hakim harus dikwalifikasikan sebagai pemakai beriktikad buruk, oleh karenanya tidak berhak terhadap perlindungan hukum.

Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 24 Pebruari 1999 No. 2224 K/Pdt/1995 telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi PT. Manggala Putra Perkasa dan Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Kehakiman cq Direktorat Jenderal, Hak Cipta, Paten dan Merek cq Direktorat Merek.

Meskipun dalam perkara ini pemilik merek yang asli telah dimenangkan, namun dalam hal ini tampak betapa masih kurang baiknya sistem pendaftaran merek. Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) undang-undang merek no. 19 tahun 1992 seharusnya tergugat II menolak pendaftaran merek POLORALPHLAUREN milik tergugat, karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek POLO milik penggugat yang sudah lebih dahulu terdaftar untuk barang yang sama san sejenis yaitu pakaian yang termasuk satu kelas. Tergugat yang memperoleh hak merek dari pemakai pertama Tuan Raman Rusli berdasarkan akta pemindahan dan penyerahan hak (cessie) mengemukakan jika dibandingkan merek / kata POLORALPHLAUREN milik tergugat I dengan merek / kata POLO milik penggugat, maka terlihat bahwa bunyi suara dan arti kata kedua merek tersebut adalah berbeda. Untuk menguatkan dalilnya tentang adanya perbedaan kedua merek tersebut tergugat mengemukakan putusan Hooggerechtshof tanggal 15 Juni 1939, T , 151 h. 38 tentang persamaan bunyi suara dan putusan Hooggechtshof tanggal 18 Maret 1987 T.145.h.641 tentang kesan keseluruhan atau total indruk dari kedua merek.

Kantor Merek yang bertindak sebagai tergugat II dalam jawabannya juga secara tegas menyatakan tidak ada persamaan antara kedua merek tersebut. Kantor Merek membantah adanya persamaan merek dengan mengemukakan beberapa yurisprudensi,

antara lain putusan Mahkamah Agung No. 3955K / 1985 tanggal 29 Juni 1987 yang menyatakan tidak mempunyai persamaan antara merek DAICHIY dengan merek ICHI, putusan MA No. 1631 K/Sip/1978 tanggal 20 Juni 1979 mengenai perbedaan antara merek PODOREDJO dengan merek KEMIREDDJO, dan juga putusan MA No. 2483K / Sip / 1982 tanggal 31 Oktober 1983 yang menyatakan tidak ada persamaan antara merek MEIJI JOY dengan merek MEIJI dan JOY. Dari kasus ini tampak bahwa masih sulitnya bagi Kantor Merek untuk menentukan ada tidaknya persamaan antara satu merek dengan merek yang lain. Padahal kesalahan dalam melakukan penilaian persyaratan substantif dapat menyebabkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik merek menjadi tidak terjamin.

Tiga perkara merek yang dikemukakan di atas, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak merek, yaitu perbuatan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu. Dalam hal terjadinya pelanggaran hak merek, berdasarkan undang-undang merek dimungkinkan bagi pemilik merek untuk mengajukan pembatalan pendaftaran merek, atau mengajukan gugatan perdata ataupun tuntutan pidana. Dari 3 perkara di atas, satu perkara diselesaikan melalui proses tuntutan pidana, sedangkan 2 perkara diajukan pembatalan pendaftaran merek.

Penanggulangan pelanggaran terhadap hak merek sebagai langkah penegakan dari ketentuan undang-undang merek sangat penting, karena akan berpengaruh terhadap upaya mencegah terjadinya pelanggaran hak atas merek. Apabila upaya penanggulangan atas pelanggaran hak merek dapat berjalan dengan baik yang berarti pemilik merek betul-betul dapat memperoleh perlindungan hukum, maka tingkat pelanggaran hak merek juga akan menurun. Tetapi jika terjadi sebaliknya, pemilik merek asli yang dirugikan maka pelanggaran merek akan terus merajalela.

Memperhatikan putusan terhadap 3 perkara merek tersebut, dapat terlihat bahwa pemilik merek yang asli telah memperoleh perlindungan hukum. Namun tuntutan pidana terhadap perbuatan pelanggaran hak merek [tindak pidana dibidang merek]

seperti pada kasus diatas yang merupakan pelanggaran ketentuan pasal 81 atau pasal 82 Undang-Undang Merek No.19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Merek No.14 Tahun 1997 masih sedikit dibandingkan pelanggaran ketentuan pasal 84. Padahal tingkat pelanggaran merek yang terjadi cukup tinggi.

Menurut Hasan Basri<sup>74</sup> Kepala Seksi tindak pidana umum, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, dari beberapa kasus tindak pidana merek yang masuk di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1999 [sampai dengan September] semuanya merupakan pelanggaran ketentuan pasal 84 Undang-Undang Merek.

Padahal sebagaimana diketahui pasal 84 itu hanya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang yang memperdagangkan barang dan /atau jasa yang menggunakan merek palsu atau tiruan. Logikanya, jika ada yang memperdagangkan barang yang menggunakan merek palsu atau tiruan tentu juga ada yang memproduksi barang tersebut.

Seharusnya dalam rangka mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak atas merek, dilakukan pengembangan penyelidikan sampai menemukan pelaku utamanya atau produsennya. Jadi, jangan hanya pedagangnya saja yang dikenai hukuman, tetapi pihak yang melakukan pemalsuan, peniruan ataupun pemboncengan merek terkenal milik orang lain, itulah yang harus menerima hukuman. Jika produsennya dapat bebas, tentu pelanggaran atas merek akan terus berlangsung dan pasar akan selalu dibanjiri dengan barang-barang yang menggunakan merek palsu/tiruan. Tidak adanya pengusutan secara tuntas terhadap pelanggaran hak merek menunjukkan bahwa upaya untuk mencegah pelanggaran hak merek belum begitu serius dilaksanakan.

Selanjutnya dalam hal terjadinya pelanggaran merek jika terhadap pelaku hanya diajukan pembatalan pendaftaran merek saja, seperti pada 2 perkara di atas, maka sanksi atas perbuatan pelaku sangat ringan dan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya. Hukuman yang ringan tidak menunjang upaya mencegah pelanggaran

---

<sup>74</sup> Wawancara mendalam dengan bapak Hasan Basri, tanggal 9 September 1999

hak merek, karena tidak membuat pelaku menjadi jera untuk mengulangi lagi perbuatannya.

Suatu hal yang juga perlu diperhatikan dalam perkara merek yang dikemukakan diatas, bahwa ketiga pelaku yang melakukan pelanggaran hak merek telah mendaftarkan merek yang digunakannya dalam Daftar Umum Merek pada Kantor Merek. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Merek No.19 tahun 1992 menganut sistem konstitutif yang memberi perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, tetapi jika pendaftaran merek tadi dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 4 ayat [1], pasal 5 atau pasal 6, maka terhadap merek yang terdaftar dengan cara demikian itu tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Namun tidak berarti bahwa sistem konstitutif tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik merek. Ada tidaknya kepastian hukum dalam sistem konstitutif tergantung dari bagaimana proses permohonan pendaftaran merek dilakukan oleh Kantor Merek.

Jika Kantor Merek melakukan proses pendaftaran merek secara teliti dan cermat dengan suatu pedoman dan standar kerja yang baik sesuai dengan petokan yang ditentukan Undang-Undang, maka sistem konstitutif tidak saja akan menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek, tetapi juga akan dapat mencegah terjadinya kejahatan pemalsuan atau pembajakan merek melalui pendaftaran merek. Tetapi sebaliknya, jika pada tahap proses permintaan pendaftaran merek pintu gerbang tidak dijaga ketat oleh Kantor Merek, maka sulit untuk menetapkan adanya kepastian hukum dalam sistem konstitutif.

### **C. Korelasi Antara Budaya Hukum Konsumen Dan Perlindungan Konsumen Dalam Hal Terjadinya Pelanggaran Hak Merek.**

Dalam melihat realita kehidupan hukum dari suatu masyarakat, budaya hukum tidak dapat diabaikan, karena secara konkrit budaya hukum itu bersifat responsif. Sifat responsifnya budaya hukum itu bisa memberi pengaruh positif dalam arti mendukung pembangunan hukum, dan sebaliknya juga bisa memberi pengaruh negatif yaitu

menjadi penghambat bagi penegakan hukum.

Di Indonesia upaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui perlindungan merek, juga tidak terlepas dari faktor budaya hukum masyarakat sebagai konsumen.

Hukum Merek nasional sebagai perwujudan harmonisasi terhadap hukum merek internasional mengandung nilai-nilai budaya barat, oleh karena itu untuk dapat diterima dalam masyarakat Indonesia dengan budaya timur diperlukan adanya penyesuaian.

Kehadiran undang-undang merek yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dari pembajakan, pemalsuan atau peniruan merek, tidak serta merta menimbulkan respon positif dari konsumen, tetapi dipengaruhi oleh sikap dan pandangan konsumen tentang merek. Dari analisis hasil penelitian terhadap beberapa orang konsumen pada tiga kota besar antara lain : Jakarta, Bandung dan Semarang dapat disimpulkan bahwa sikap dan pandangan [persepsi] masyarakat sebagai konsumen tentang merek dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain :

- a. Tingkat pendidikan
- b. Tingkat ekonomi / kesejahteraan
- c. Lingkungan Sosial
- d. Tingkat pengetahuan konsumen tentang hak-haknya

Sesuai dengan tingkat pendidikan, kesejahteraan, lingkungan sosial dan pengetahuan konsumen tentang hak-haknya, setiap konsumen mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang merek. Ada konsumen yang memandang merek hanya sebagai tanda untuk membedakan barang yang satu dengan lainnya yang sejenis, dan tidak mempunyai makna tertentu. Tetapi bagi konsumen dengan tingkat pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya yang sudah lebih baik, merek dipandang sebagai jaminan kualitas barang atau jasa yang mempunyai makna tertentu yakni sebagai simbol. Melalui merek dapat diketahui bagaimana kualitas suatu barang atau dari mana asal usul suatu barang. “Bahkan untuk konsumen tertentu, merek tidak hanya sekedar jaminan kualitas “melainkan sudah menjelma mejadi “simbol” yang menimbulkan imajinasi gaya hidup

*[life style]*.

Bagi konsumen yang memandang merek sebagai jaminan kualitas, asal usul dan simbol untuk menjaga gengsi dan kehormatan, menginginkan adanya penggunaan merek secara jujur oleh produsen dalam perdagangan barang atau jasa. Pelanggaran terhadap hak merek dianggap sangat merugikan konsumen, karena konsumen dapat tertipu dalam membeli barang atau jasa.

Sebaliknya bagi konsumen yang memandang merek hanya sebagai tanda ataupun hanya sebagai gengsi yang bersifat semu, adanya merek palsu atau tiruan justru menguntungkan konsumen, karena keinginan untuk mendapatkan barang-barang dengan merek tertentu terutama merek yang sudah terkenal dari luar negeri akan dapat terpenuhi dengan adanya merek palsu atau tiruan.

Suatu hal yang juga dapat mempengaruhi sikap dan pandangan konsumen terhadap pelanggaran hukum terhadap hak merek adalah, adanya nilai-nilai yang merupakan budaya yang dianut masyarakat Indonesia dengan corak ketimuran yang lebih mengedepankan nilai-nilai kebersamaan [komunal] dan tidak terlalu menonjolkan sifat individual. Dengan nilai-nilai komunal ini masih ada sebagian masyarakat memandang peniruan terhadap hasil karya orang lain termasuk peniruan merek sebagai suatu hal yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu pelanggaran hukum.

Bagi kalangan produsen pandangan seperti itu merupakan peluang untuk melakukan pemalsuan, peniruan atau pemboncengan terhadap merek terkenal. Sedangkan bagi sebagian konsumen [tentu saja sesuai dengan persepsi mereka tentang merek], adanya penggunaan merek yang sama atau mirip tidak merugikan sepanjang penggunaan merek tersebut tidak mengakibatkan gangguan bagi keselamatan dan keamanan jiwanya atau tidak menyebabkan barang tersebut kehilangan fungsinya sebagaimana terdapat dalam merek aslinya. Misalnya merek terkenal seperti Piere Cardin, Gucci, Elle dan sebagainya digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk tas, pakaian jadi atau sepatu. Hal seperti ini dianggap tidak merugikan konsumen.

Meskipun demikian, diakui banyaknya barang-barang yang menggunakan merek

yang sama atau serupa / mirip akan membingungkan konsumen, sehingga diperlukan ekstra hati-hati dan teliti dalam berbelanja.

Sikap dan pandangan masyarakat sebagai konsumen seperti itu kurang mendukung perlindungan merek dan upaya mencegah pelanggaran hak atas merek, karena akan dimanfaatkan oleh produsen yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan dengan jalan pintas dengan melakukan pemalsuan, peniruan dan sebagainya.

Bagaimana hubungan dan pengaruh antara pandangan masyarakat dengan nilai-nilai komunal yang dianutnya itu terhadap pelanggaran hak merek dapat ditinjau berdasarkan paradigma perilaku sosial.

Paradigma perilaku sosial dengan teori sosiologi perilaku [*behavioral sociology*] dipelopori oleh BF. Skinner, yang memusatkan perhatiannya kepada hubungan antara akibat dari tingkah laku yang terjadi di dalam lingkungan aktor dengan tingkah laku aktor. Dengan konsep dasarnya *re-enforcement* yang diartikan sebagai ganjaran [*reward*] dinyatakan, perulangan tingkah laku tidak dapat dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap perilaku itu sendiri.

Apabila dikaitkan dengan teori tersebut, maka jelaslah bahwa dengan diterimanya barang-barang yang menggunakan merek palsu atau tiruan oleh konsumen, hal itu merupakan *reward* bagi produsen. Adanya konsumen yang mau membeli barang-barang dengan merek palsu atau tiruan akan memberikan keuntungan bagi produsen.

Suatu ganjaran yang tidak membawa pengaruh terhadap aktor, tidak akan diulang oleh aktor/pelaku. Dalam hal ini timbulnya keinginan untuk mengulangi tingkah laku [melakukan peniruan atau pemalsuan] tersebut, karena adanya *reward* dari konsumen yaitu konsumen mau membeli barang tersebut. Tegasnya jika seseorang memproduksi suatu barang untuk dijual tetapi tidak ada yang membeli, tentu produsen tersebut tidak akan memproduksi barang itu lagi. Tetapi jika banyak yang membeli, maka dia akan terus memproduksinya.

Sehubungan dengan itu, George Homan dengan teori Exchange nya

mengemukakan proposisi yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, bahwa makin tinggi ganjaran [*reward*] yang diperoleh atau yang akan diperoleh, makin besar kemungkinan sesuatu tingkah laku akan diulang.

Ditinjau berdasarkan proposisi itu, jelaslah bahwa karena masih ada masyarakat yang menerima kehadiran merek palsu atau tiruan tersebut, maka terjadinya pelanggaran terhadap hak merek juga masih akan terus berlangsung.

Selain itu sikap masyarakat yang menerima kehadiran merek palsu juga tidak lepas dari pengaruh budaya yang selalu menekankan pada segi harmoni, perdamaian dan teposliro. Budaya tersebut menimbulkan sikap nrimo dalam masyarakat, sehingga menyebabkan konsumen kurang merespon kehadiran undang-undang merek yang melindungi kepentingannya, dari sudut kepentingan sosial ekonomi.

Dari sudut sosial ekonomi, konsumen perlu dilindungi agar setiap konsumen dapat memperoleh hasil optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan/atau jasa. Hasil optimal bagi konsumen hanya dapat dicapai apabila konsumen dalam pembelian kebutuhan hidupnya memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan harga yang harus dibayarnya untuk itu. Jika seseorang konsumen membeli barang dengan merek tertentu, maka ia seharusnya mendapatkan merek asli dari produk tersebut, bukan merek palsu atau barang bajakan.

Namun, dengan menekankan pada segi harmoni, perdamaian dan teposliro, konsumen tidak mau complain atas kerugian yang dideritanya dari sudut kepentingan sosial ekonomi. Kerugian yang timbul dari suatu transaksi konsumen, jika tidak menyangkut keamanan dan kesehatan jiwa, tetapi hanya kerugian ekonomi apalagi yang jumlahnya kecil, dianggap sebagai suatu resiko biasa yang harus dipikul konsumen [bersikap nrimo]. Sikap nrimo juga diperlihatkan dengan sikap lebih suka menghindari konflik untuk menjaga keharmonisan dan perdamaian dalam kehidupan, sekaligus juga untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar, karena jika menuntut haknya melalui proses hukum, kerugiannya akan jauh lebih besar.

Ditinjau menurut teori interaksi simbolik dari Herbert Blumer [1962], maka

bagaimana sikap masyarakat sebagai konsumen dalam merespon undang-undang merek yang merupakan stimulus untuk mencegah pelanggaran hak merek, ditentukan oleh interpretasi masyarakat itu sendiri. Proses interpretasi yang diberikan masyarakat terhadap stimulus yang datang, dipengaruhi pula oleh beberapa faktor yang melatar belakangi seperti, budaya masyarakat, keadaan sosial ekonomi serta kebiasaan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Faktor budaya Timur yang menjunjung tinggi nilai-nilai komunal dan keadaan sosial ekonomi yang masih rendah, kurang menimbulkan kesadaran untuk mendorong masyarakat secara swadaya melakukan koreksi terhadap kegiatan bisnis yang tidak jujur. Disamping itu, kebiasaan masyarakat untuk bersikap *nrimo*, serta ketentuan hukum acara dalam penyelenggaraan peradilan suatu sengketa konsumen yang dirasakan belum sederhana, cepat dan biaya murah, juga merupakan faktor yang telah mempengaruhi masyarakat dalam melakukan interpretasi terhadap hukum merek. Akibatnya dalam suatu transaksi, konsumen selalu bersikap menerima apapun yang ditawarkan oleh produsen tanpa berani menentukan kriteria pembelian yang didasari oleh aspek-aspek bisnis yaitu kualitas, harga dan keaslian barang atau jasa. Konsumen juga tidak mau melakukan pengaduan pada instansi pemerintah yang berwenang atau mengajukan gugatan melalui pengadilan untuk menegakan hak-hak dan kepentingannya.

Sikap pasrah konsumen tersebut menurut M. Yahya Harahap disebabkan karena selama ini perlindungan konsumen baru merupakan cita-cita dan belum dapat diwujudkan secara nyata. Mengutip Philips James, dikatakan perlindungan konsumen [*consumer protection*] selama ini tidak lain sekedar ungkapan pribahasa saja yang bertujuan untuk menggairahkan obsesi ibu-ibu rumah tangga, politikus dan pembuat undang-undang. Dari obsesi itu lahirlah sekedar institusi dan hukum. Tetapi institusi dan hukum yang ditelurkan dari obsesi tersebut, nyata-nyata tidak mampu melindungi konsumen.

Hal tersebut dalam arti luas dirasakan kebenarannya di Indonesia. Dapat dilihat

dari sekian banyak kasus-kasus pemalsuan merek yang sudah diputus pengadilan, meskipun dalam pertimbangannya hakim selalu menyebutkan demi untuk melindungi kepentingan konsumen, namun dalam putusannya tidak pernah terwakili kepentingan konsumen ataupun pemulihan kerugian yang diderita pihak konsumen. Begitu pula apabila konsumen yang menjadi korban dalam hal terjadinya pelanggaran hak merek, misalnya konsumen tertipu membeli barang yang ternyata adalah barang palsu, tiruan atau bajakan, belum pernah mendapat perhatian bagaimana cara memulihkan hak-haknya. Yayasan lembaga konsumen belum pernah tampil secara terbuka sebagai "attorney class" melakukan "class action" terhadap pemalsuan merek agar konsumen tidak menjadi korban penipuan dalam persaingan curang dibidang merek atau pelanggaran hak merek.<sup>75</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dalam analisis mengenai budaya hukum konsumen dan perlindungan konsumen atas pelanggaran hak merek, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat budaya hukum konsumen yang tidak mendukung perlindungan konsumen dalam hal terjadinya pelanggaran hak merek.

Adapun budaya hukum konsumen yang tidak mendukung perlindungan konsumen atas pelanggaran hak merek tersebut antar lain :

1. Sikap dan pandangan [persepsi] konsumen tentang merek yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, tingkat ekonomi / kesejahteraan, lingkungan sosial dan tingkat pengetahuan konsumen tentang hak-haknya, yang tidak memandang adanya makna dibalik simbol-simbol yang terdapat dari suatu merek yang digunakan atas barang dan/atau jasa.
2. Budaya Timur dengan nilai-nilai komunal yang memandang peniruan terhadap hasil karya orang lain termasuk peniruan merek sebagai suatu hal yang biasa dan bukan merupakan pelanggaran hukum.
3. Adanya budaya masyarakat yang menekankan pada segi harmoni, perdamaian dan teposliro yang mempengaruhi konsumen sehingga menimbulkan sikap "nrimo"

---

<sup>75</sup> M. Yahya Harahap, Op. Cit, hal 107

dikalangan konsumen. Dengan sikap “nrimo” ini konsumen tidak mau melakukan koreksi terhadap kegiatan bisnis yang tidak jujur, karena menyadari adanya kelemahan konsumen dari segi pendidikan, kemampuan ekonomi, daya tawar [*bargaining position*] dan segi organisasi, yang selalu menempatkan konsumen pada posisi yang tidak menguntungkan dalam berhadapan dengan produsen atau penyedia barang dan /atau jasa konsumen.

4. Budaya “lebih suka menghindari konflik”, yang menyebabkan konsumen tidak mau menyelesaikan sengketa konsumen melalui badan peradilan. Hal ini disebabkan karena ketentuan hukum acara dalam penyelenggaraan peradilan suatu sengketa konsumen dirasakan “belum sederhana, cepat dan biaya ringan”, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Peradilan [UU No.14 Tahun 1970].

Akan tetapi secara umum masyarakat dengan tingkat [pendidikan, ekonomi/kesejahteraan, lingkungan sosial dan pengetahuan tentang hak-hak konsumennya] lebih tinggi akan memberikan respon positif terhadap perlindungan konsumen. Karena sikap dan pandangan masyarakat yang memberi makna tertentu terhadap merek tidak menghendaki adanya pelanggaran hak merek. Pelanggaran hak merek disamping dianggap merugikan konsumsi juga akan mengaburkan makna simbolik yang terkandung dalam suatu merek yang digunakan atas barang dan/atau jasa.

Oleh karena itu, agar perlindungan konsumen melalui perlindungan merek dapat terwujud, maka budaya hukum yang selalu responsif itu perlu diajak kompromi dengan cita-cita pembangunan hukum. Budaya hukum yang memberi respon positif atau yang mendukung perlu lebih dikembangkan. Sedangkan budaya hukum yang memberi respon negatif atau tidak mendukung perlindungan konsumen atas pelanggaran hak merek sudah selayaknya harus dikalahkan atau setidaknya bisa diajak kompromi dengan cita-cita yang menjadi landasan dalam hukum merek, yakni menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perdagangan yang memberikan perlindungan terhadap pemilik merek dan masyarakat sebagai konsumen.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada Bab I sampai dengan Bab III, maka pada Bab IV Penutup yang merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini, dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

##### **A.1. Kesimpulan Umum**

Pembaharuan dan penyempurnaan hukum merek melalui undang-undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek yang direvisi dengan undang-Undang No.14 Tahun 1997, fungsional bagi dinamika perkembangan perdagangan barang dan jasa, karena perlindungan hukum di bidang merek selain memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kepentingan pemilik merek pada satu segi, juga mampu mengatasi dan memperkecil terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak atas merek yang mengganggu ketentraman masyarakat sebagai konsumen pada segi lain, sekaligus juga berdampak positif untuk menciptakan kondisi pertumbuhan merek yang sehat dalam kehidupan perdagangan nasional, regional dan global.

##### **A.2. Kesimpulan Khusus**

1. Kehadiran Undang-Undang Merek yang baru [ UUM No.19 Tahun 1992 jo UUM No.14 Tahun 1997 ] memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada pemilik merek dan pemegang hak atas merek, dengan ditetapkannya beberapa ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal undang-undang yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas merek. Ketentuan yang menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang tercantum dalam undang-undang merek baru antara lain :
  - a. Dianutnya sistem konstitutif yang mengakui dan melindungi pemilik merek

sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas merek terdaftar.

- b. Dimuatnya bentuk upaya hukum yang dirancang sebagai sistem perlindungan hukum kepada pemilik merek, baik melalui tindakan administratif, tuntutan pertanggung-jawaban perdata [ *civil liability* ], maupun pertanggungjawaban pidana [ *crime liability* ].
  - c. Diaturnya ketentuan tentang lisensi merek yang memungkinkan seseorang, beberapa orang atau badan hukum diberi hak untuk menggunakan merek orang lain atau badan hukum lain yang sudah terdaftar berdasarkan suatu perjanjian lisensi.
  - d. Adanya perluasan perlindungan hukum terhadap merek terkenal baik untuk barang dan/atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis, dan juga adanya perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal.
2. Secara yuridis pemerintah c.q Kantor Merek dan para penegak hukum dengan kewenangannya memegang peranan penting untuk melindungi penggunaan merek atas barang dan/atau jasa dalam perdagangan yang bebas, kompetitif dan sehat dengan melakukan penegakan hukum di bidang merek serta mencegah dan menanggulangi pelanggaran hak atas merek.

Dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa Kantor Merek dalam melaksanakan kewajibannya melakukan penyaringan pada setiap proses pemeriksaan persyaratan formil dan pemeriksaan persyaratan substantif masih menghadapi hambatan-hambatan antara lain :

- a. Kurangnya tenaga pemeriksa merek baik dari segi kuantitas maupun kualitas sumber daya manusianya [ *professionalisme* ].
- b. Kurangnya sarana atau fasilitas pemeriksaan merek
- c. Tidak adanya ketentuan baku yang bersifat standar untuk dipakai sebagai pedoman bagi para pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan merek, terutama yang menyangkut persyaratan substantif.

- d. Adanya penafsiran ketentuan perundang-undangan yang dilakukan secara legalitas yang menyebabkan Kantor Merek bersikap kaku dalam melakukan pemeriksaan permintaan pendaftaran merek.

Adanya hambatan – hambatan tersebut menyebabkan belum optimalnya kinerja Kantor Merek melaksanakan perannya sebagai pintu gerbang pertama penegakan hukum di bidang merek, sehingga upaya mencegah pelanggaran terhadap hak atas merek melalui sistem konstitutif untuk melindungi pemilik merek dan masyarakat sebagai konsumen belum dapat dilaksanakan secara efektif.

Dalam menegakan perlindungan hukum di bidang merek, para penegak hukum, PPNS, POLISI, Jaksa, Hakim dan juga Pengacara, tampaknya masih belum mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang merek. Lemahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum merek dikalangan para penegak hukum menyebabkan mereka belum bersikap serius dan tegas melakukan pencegahan dan penanggulangan pelanggaran merek, sehingga sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran terhadap hak merek juga cenderung masih ringan.

Ditinjau dari paradigma perilaku sosial, ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran hak merek dibandingkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam undang-undang, tidak akan membuat pelaku jera atau takut untuk mengulangi perbuatannya kembali dan juga tidak menimbulkan rasa takut bagi pihak lain untuk melakukan hal serupa, atau dengan kata lain tidak efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap hak atas merek.

3. Didasarkan atas budaya hukumnya, dukungan masyarakat sebagai konsumen di Indonesia terhadap perlindungan konsumen atas pelanggaran hak merek menimbulkan respon positif dan negatif. Budaya hukum konsumen yang menimbulkan respon negatif atau tidak mendukung perlindungan konsumen atas pelanggaran hak merek antara lain : adanya sikap dan pandangan yang tidak

memberikan makna simbolik atas merek, nilai-nilai komunal yang memandang peniruan merek sebagai hal yang biasa, budaya yang menekankan segi harmoni, perdamaian dan tepo sliro sehingga menimbulkan sikap nrimo di kalangan konsumen serta budaya lebih suka menghindari konflik dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Dengan budaya hukum ini masyarakat menganggap pelanggaran hak merek tidak selalu merugikan konsumen, bahkan dalam hal-hal tertentu justru menguntungkan, karena terpenuhinya hasrat untuk menggunakan merek terkenal dengan harga murah sebagai gengsi walaupun bersifat semu. Hal seperti itu jelas menghambat penegakan hukum di bidang merek. Sedangkan respon positif atau mendukung perlindungan konsumen adalah sikap dan pandangan masyarakat yang memberikan makna tertentu di balik simbol-simbol yang terdapat dalam suatu merek dan pelanggaran hak merek dianggap merupakan suatu pelanggaran hukum, karena tidak hanya merugikan konsumen dari segi sosial ekonomi tetapi juga akan mengaburkan makna simbolik dari suatu merek yang merupakan simbol, gengsi, prestise atau gaya hidup [ *life style* ] tertentu bagi sepemakai.

## **B. SARAN – SARAN**

### **B.1. Saran Umum**

Mengingat perlindungan hukum di bidang merek tidak hanya menekankan segi perlindungan hukum semata, tetapi justru karena ingin meningkatkan peran merek yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi terutama dalam menghadapi era pasar bebas, maka kehadiran hukum merek harus dapat menonjolkan fungsi hukum sebagai alat rekayasa untuk melakukan perubahan dalam masyarakat. Melalui pembaharuan dan penyempurnaan perlindungan hukum di bidang merek diharapkan tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang merek, tetapi lebih dari itu harus dapat tercipta suatu kondisi yang membawa perubahan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat, terutama di kalangan produsen atau

pengusaha untuk menghormati hasil karya intelektual orang lain khususnya hak merek dan adanya keinginan berusaha untuk menggunakan merek sendiri yang jelas menunjukkan identitas nasional Indonesia. Sehingga perlindungan merek dapat dianggap sebagai stimulus untuk meningkatkan perdagangan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dengan menggunakan identitas nasional dan perlindungan merek secara global untuk dapat merebut peluang pasar baik dalam skala nasional, regional maupun global.

## **B.2. Saran Khusus**

1. Agar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang merek baru yang memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek dan pemegang hak atas merek dapat diwujudkan secara optimal, maka semua ketentuan ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah / Keputusan Presiden, hendaknya segera dikeluarkan peraturan pelaksanaannya, agar ketentuan tersebut dapat diimplementasikan sebagaimana dikehendaki undang-undang. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang merek yang sering mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya, khususnya tentang persyaratan substantif perlu dirumuskan kembali dalam suatu ketentuan yang baku yang dapat dijadikan pedoman bagi para pemeriksa merek.
2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas yang dihadapi Kantor Merek khususnya pada bagian pemeriksaan merek harus segera diatasi, guna meningkatkan kinerja Kantor Merek. Sekaligus menghindari jangan sampai Kantor Merek menjadi instansi yang melegalisasi pemalsuan, peniruan atau pembajakan merek. Sedangkan untuk mengoptimalkan peranan para penegak hukum dalam menegakan perlindungan hukum di bidang merek, perlu dilakukan upaya meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan wawasan pemahaman yang luas

mengenai merek melalui berbagai cara seperti seminar, penataran, pelatihan, lokakarya dan sebagainya di kalangan instansi yang terkait, mulai dari jajaran kantor Merek, kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta kalangan konsultan dan pengacara.

3. Budaya hukum yang menimbulkan respon negatif atau tidak mendukung perlindungan konsumen atas pelanggaran hak merek secara bertahap dihilangkan dengan mensosialisasikan hukum merek pada masyarakat, dan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kepentingannya untuk mendapat perlindungan dalam suatu transaksi bisnis, perlu dilakukan pembudayaan hukum di bidang perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono, 1990, Hak Milik Intelektual khususnya PATEN dan MEREK Hak Milik Perindustrian (industrial property).
- Badan Pembinaan Hukum nasional, 1994, *Naskah akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Hal Makanan Dan minuman*, Jakarta.
- Djumhana, Muhamad, 1994, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djumhana, Muhamad, dan R. Djubaedilah, 1993, *Hak Milik Intelektual, ( Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia )*, cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Fuady, Munir, 1994, *HUKUM BISNIS Dalam Teori Dan Praktek Buku Kedua*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1996, *HUKUM BISNIS Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gilarso, T, 1993, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Mikro Jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta.
- Gautama, Sudargo, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, cetakan 1, Eresco, Bandung.
- , 1977, *Hukum Merek Indonesia*, cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual*, cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Undang-Undang Merek Baru*, cetakan 1, Alumni, Bandung.
- , 1994, *Hak milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, PUTARAN URUGUAY (1994)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1992, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari (Landmark Decisions) Jilid 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1993, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari ( Landmark Decisions ) Berikut Komentar, Jilid 5* Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1993, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari ( Landmark Decisions ), Jilid 7*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, 1987, *Himpunan Keputusan Merek Dagang*, Alumni, Bandung.
- , 1996, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, cetakan 2*, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Sunaryati C.F.E, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- , 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, cetakan kedua*, Percetakan Binacipta, Bandung.
- Lubis, T Mulya, 1987, *Hukum dan Ekonomi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Maulana, Insan Budi, 1997, *Sukses Bisnis Melalui MEREK, PATEN DAN HAK CIPTA*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moleong, Lexy J, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Musselman, Vernon A & John H. Jackson, 1989, *Ekonomi Perusahaan Konsep-konsep dan Praktek-praktek Sezaman*, Intermedia, Jakarta.
- Nasution, AZ, 1995, *Konsumen Dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nasution, S, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Ohmae, Kenichi, Alih Bahasa F.X. Budiyanto, 1991, *Dunia Tanpa Batas*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Pappas, James L & Mark Hirschey, Alih Bahasa, Daniel Wirajaya, 1995, *Ekonomi Manajerial Edisi Keenam Jilid II*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Purwosutjipto, HMN, 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Pengetahuan Dasar Hukum Dagang I*, Djambatan, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1988, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Angkasa, Bandung.
- Ritzer, George, Penyadur Alimandan, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cetakan 2, CV Rajawali, Jakarta.
- , 1991, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Rajawali, Jakarta.

- Supramono, Gatot, 1996, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Djambatan, Jakarta.
- Saleh, Ismail, 1990, *Hukum dan Ekonomi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, ( Intellectual Property Right )*, cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soenandar, Taryana, 1996, *Perlindungan HAK MILIK INTELEKTUAL DI NEGARA-NEGARA ASEAN*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR/1993 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek. L.N No. 81 Tahun 1992, TLN No. 3490.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian. L.N. No. 22 Tahun 1984, TLN. RI No. 3274.

Paris Covention For The Protection of industrial property of march 20, 1883.

Agreement on Trade Related Aspects of intellectual property Rights Including Trade in Counterfeit Goods, 1994.

Model Law For Developing Countries On Marks, Trade Names, And Act Of Unfair Competition.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention For the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization

Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty.

### **MAKALAH DAN JURNAL**

Atmasasmita, Romli, 1998, *Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Hukum Nasional Menghadapi era Perdagangan Bebas*, Makalah Seminar Nasional, UNISBA, Bandung.

Anwar, Agustiar, 1992, *Pendaftaran Merek Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Terhadap Perbuatan Curang*, Makalah Temu Wicara, Kerja sama Fakultas Hukum UGM - DITJEN DAGRI Departemen Perdagangan RI, Yogyakarta.

Dianggoro, Wiratmo, 1997, *Pembaharuan UU Merek Dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.

Djamil, Kumhal, 1992, *Peran Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Perbuatan Curang*, Makalah Temu Wicara Nasional, Kerja sama Fakultas Hukum UGM - DITJEN DAGRI Departemen Perdagangan RI, Yogyakarta.

Hadinoto, Hadiputranto dan Dermawan, 1992, *Tindak Pidana di bidang merek dan penanganannya*, makalah diskusi dibidang merek di Tangerang.

Hartono, Sri Redjeki, 1998, *Aspek-Aspek hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas*, Makalah Seminar Nasional, UNISBA, Bandung.

Kayatmo, S, 1997, *Problematika Pendaftaran Dan Pengawasan HAKI*, makalah disampaikan dalam seminar Nasional Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Menyongsong Era Pasar Bebas, Jakarta.

- Nopirin, 1992, *Peran Pemerintah Dalam Rangka Penanggulangan Perbuatan Curang*, Makalah Temu Wicara, Kerja sama Fakultas Hukum UGM - DITJEN DAGRI Departemen Perdagangan RI, Yogyakarta.
- Roedjiono, 1992, *Pendaftaran Merek Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Terhadap Perbuatan Curang*, Temu Wicara Nasional, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Rajagukguk, Erman, 1996, *Pemikiran mengenai Pengaturan Persaingan Bisnis di Indonesia*, Seminar mengenai Hukum Persaingan Aspek Hukum dan Ekonomi, Jakarta.
- , 1998, *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Era Perdagangan Bebas*, Makalah Seminar Nasional, UNISBA, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1997, *Pendayagunaan Sosiologis Hukum Untuk Memahami Proses-proses dalam konteks Pembangunan dan Globalisasi*, Jurnal Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Aspek Yuridis dan Cara Penanggulangan Persaingan Curang*, Temu Wicara Nasional, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1992

#### **MEDIA MASSA**

- Manurung, Marson, *Soal Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Dan Pemegang Merek, Bisnis Indonesia*, Senin, 12 April 1993.
- Maulana, Insan Budi, *Putusan Perkara Merek*, Forum Keadilan, majalah mingguan No. 16, 1996.
- , *Efisiensi Undang-Undang Merek*, Forum Keadilan, majalah mingguan, No. 25, Maret 1997.
- , *Perlindungan Merek Terkenal Setelah Diberlakukannya TRIPS*, Bisnis Indonesia, 19 November 1994.
- Nurul Huda, *Undang-Undang Merek Baru Harapan dan Tantangan*, Kedaulatan Rakyat Senin, 12 April 1993.
- Rahardjo, Satjipto, *Budaya Hukum Indonesia*, Kompas, Selasa, 14 Februari 1995.

Rajagukguk, Ernan, *Perlindungan Merek Memasuki Era Baru*, Jawa Pos Jum'at, 16 April 1993.

Suara Pembaharuan, *Tidak lagi menjadi sorga bagi Pembajak*, Rabu 21 April 1993.