

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PADA PRODUK
PERUSAHAAN PEMILIK MEREK TERDAFTAR
DALAM SISTEM KEPEMILIKAN MEREK**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk mencapai gelar sarjana S₂ Magister Ilmu Hukum
dengan peminatan Hukum Ekonomi Dan Teknologi

Disusun oleh :

TEGUH SUDRAJAT, S.H.

NIM : B4A. 098. 093

Pembimbing :

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.

NIP : 130. 368. 053

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
2004**

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PADA PRODUK
PERUSAHAAN PEMILIK MEREK TERDAFTAR
DALAM SISTEM KEPEMILIKAN MEREK**

Disusun oleh :

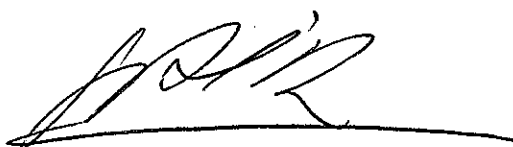
TEGUH SUDRAJAT, S.H.

NIM : B4A. 098. 093

Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal 25 Maret 2004

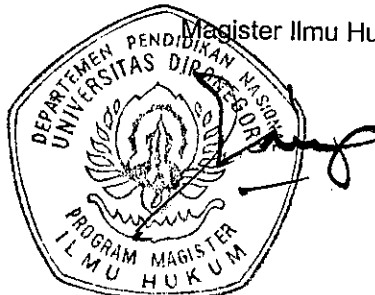
Menyetujui :

Pembimbing



Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H.
NIP. 130. 368. 053

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.
NIP. 130. 350. 519

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI DAN TEKHNOLOGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

*" Kesadaran adalah matahari
Kesabaran adalah Bumi
Keberanian adalah cakrawala
Kepastian hukum adalah perjuangan kita "*

(WS. Rendra)

*" Karya lebih unggul daripada gaya
Prestasi lebih unggul daripada gengsi "*

(Prof. Dr. Fuad Hasan)

Persembahan

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibunda tercinta
2. Kakak-kakakku tersayang
3. Almamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah S.W.T., yang berkat rahmat, ridho, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Perusahaan Pemilik Merek Terdaftar Dalam Sistem Kepemilikan Merek"**

Penyusunan Tesis ini merupakan syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum dengan peminatan Hukum Ekonomi dan Teknologi di Universitas Diponegoro di Semarang.

Penulis menyadari selesainya penyusunan tesis ini tidak lepas dari adanya bimbingan, dorongan, bantuan serta petunjuk yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis tidak lupa untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor beserta segenap Pembantu Rektor UNDIP yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan penulis untuk mengikuti studi pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum UNDIP beserta Sekretaris Bidang Akademik pada program kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi Ibu Ani Purwanti, S.H.,MHum dan semua Staff Administrasi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
3. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan penyusunan tesis ini

4. Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum yang telah "*mentransfer*" ilmu pengetahuannya kepada penulis
5. Ketua Kanwil Depkeh Jateng, Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Ditjen HKI dan Kepala Direktorat Merek di Tangerang, Direktur PT. Nyonya Meneer Indonesia di Semarang, Pimpinan CV. Berkah Jaya Abadi di Semarang, Pemilik Wingko Babat Cap Kereta Api di Semarang dan Advokat Ibu Asih Budiastuti, S.H.,CN atas kerjasama dan bantuan yang telah diberikan sampai selesainya penyusunan skripsi ini
6. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah memberikan dukungan dan bantuannya baik secara moral, material dan spiritual selama penulisan tesis ini serta kakak-kakakku tersayang atas semangat dan do'a hingga terselesaikannya tesis ini
7. Adikku Wiwit Murwani, S.KM yang telah banyak membantu dengan do'a ,atas sayang dan terimakasih juga untuk segala dorongan serta pengorbanan yang telah diberikan.
8. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku, Ibu Siti Rahayu, Bp. Muslimin, Bp. Slamet Effendi, Bp. Sudijoto, Ratna serta teman-teman Magister Ilmu Hukum seperti Mbak Meili, Ibu Vivi, Ibu Widyastuti, Ibu Aryani, Bp. Masrukin, Bp. Solekhan, Mbak Hanim, Mas Andri, Ibu Setyowati, atas motivasi dan bantuan yang diberikan selama penulisan tesis ini
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya selama ini

Penulis menyadari masih banyak hal yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam penulisan ini, sehingga dengan tangan terbuka penulis

menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca yang budiman.

Semarang, 25 Maret 2004

Penulis

ABSTRACT

Mark as a part of Intellectual Property Rights has very important roles in economy especially in trading of goods and services. Definition of mark according to Article 1 figure 1 of Act Number 15 of 2001 on Mark is a sign in the form of a picture, name, word, letters, figures, composition of colours, or a combinations of said elements, having distinguishing features and used in the activities of trade in goods or services.

Mark has function and role as a symbol that can different one product to another same kind of product. When it is properly regulated, mark can be a high selling price asset in increasing company's profit.

The importance of legal protection on mark is to prevent infringement since mark as a sign that guarantee the origin and the quality of a trade product is potential to be commercialised. The legal protection on mark wold perform influences of :

- a. Protecting the exclusive mark owner to :
 1. Use the sign as logo
 2. Have the privilege of benefiting manifestation from mark in the form of goodwill and well known
- b. Protecting the exclusive mark owner to use it as a mean of exploitation to gain profits in trade
- c. Protecting the exclusive mark owner in expanding the market in line with free trade system, in free, honest, and healthy way
- d. Protecting the mark assignment, for example through licensing

Referring to the effort of providing higher legal protection to the mark owner, the government has replaced the existence of Act Number 19 of 1992 jo. Act Number 14 of 1997 with Act Number 15 of 2001 on Mark. The existence of Act Number 15 of 2001 which in more accordance with the agreement and the aim of TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)is proved to be more effective and efficient compared to the prior acts.

The system of mark ownership used in Act Number 19 of 1992 jo. Act Number 14 of 1997 and Act Number 15 of 2001 is constitutive system. However, the system of mark ownership remains different one from another, but still the basis of constitutive system requires mark registration so that the mark owner get rights on mark

ABSTRAK

Merek sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang perdagangan barang dan jasa. Definisi mengenai merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Pasal 1 angka 1 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.

Fungsi atau peran merek adalah sebagai tanda untuk dapat membedakan antara produk yang satu dengan yang lain yang sejenis. Melalui merek tersebut bila diatur dengan tepat dapat menjadi suatu asset yang memiliki nilai jual tinggi pada produk dalam meningkatkan keuntungan bagi perusahaan.

Perlunya perlindungan hukum pada merek untuk mencegah maraknya pelanggaran merek karena merek sebagai tanda yang dapat menjamin asal dan kualitas dari suatu produk yang diperdagangkan memiliki potensi untuk dikomersialkan. Perlindungan hukum itu sendiri akan memberi dampak :

- a. Melindungi pemilik hak eksklusif merek :
 1. Menggunakan tanda merek sebagai logo
 2. Menikmati manifestasi yang lahir dari merek berupa *goodwill* dan *well known*
- b. Melindungi pemilik hak eksklusif untuk menggunakan sebagai alat eksploitasi untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan
- c. Melindungi pemilik hak eksklusif dalam memperluas wilayah dan segmen pasar sesuai dengan sistem perdagangan bebas secara bebas, jujur dan sehat
- d. Melindungi adanya pengalihan transfer merek, misalnya melalui lisensi

Dalam usahanya untuk lebih memberikan kepastian perlindungan hukum kepada pemilik merek, pemerintah telah mengganti keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Keberadaan Undang-Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang semakin sesuai dengan perjanjian serta tujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Sistem kepemilikan merek yang digunakan antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sistem konstitutif. Sekalipun sama-sama mempergunakan sistem konstitutif akan tetapi sistem kepemilikan mereknya tetap memiliki perbedaan antara Undang-Undang yang satu dengan yang lain, hanya dasarnya saja yang sama yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam sistem konstitutif mensyaratkan adanya pendaftaran merek sehingga pemilik merek mendapatkan hak atas merek

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kontribusi Penelitian	18
E. Kerangka Teoritis	18
F. Metode Penelitian	38
1. Metode Pendekatan	38
2. Spesifikasi Penelitian	41
3. Jenis Dan Sumber Data	42
a. Jenis Data	42
b. Sumber Data	44
4. Teknik Pengumpulan Data	44
5. Analisis Data	45
G. Sistematika Penulisan	46
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	48
A. TINJAUAN UMUM TERHADAP SISTEM KEPEMILIKAN MEREK DI INDONESIA	48
1. Merek Secara Umum Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001	48
1.1. Pengertian Merek	48
1.2. Syarat Merek	55

1.3. Fungsi Merek	60
1.4. Jenis Merek	65
1.5. Merek Terkenal	67
1.6. Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal	72
2. Perkembangan Sistem Kepemilikan Merek Di Indonesia	74
2.1. Kepemilikan Merek Berdasarkan Sistem Deklaratif	74
2.1.1. Pengertian Sistem Deklaratif	74
2.1.2. Kepemilikan Merek Berdasarkan Sistem Deklaratif.....	76
2.2. Kepemilikan Merek Berdasarkan Sistem Konstitutif ...	80
2.2.1. Dipilihnya Sistem Konstitutif Dibandingkan Sistem Deklaratif	80
2.2.1.1. Pengertian Dan Keunggulan Sistem Konstitutif	80
2.2.1.2. Kelemahan Sistem Deklaratif	84
2.2.2. Perkembangan Sistem Kepemilikan Merek Berdasarkan Sistem Konstitutif	86
2.2.2.1. Sebelum Pelaksanaan TRIP'S	86
2.2.2.2. Setelah Pelaksanaan TRIP's	89
B. TINJAUAN UMUM TERHADAP PRODUK MEREK TERDAFTAR MILIK PERUSAHAAN	100
1. Pengertian Perusahaan Secara Umum	100
1.1. Pengertian Perusahaan	100
1.2. Bentuk-Bentuk Perusahaan	104
2. Produk Merek Terdaftar Milik Perusahaan Dalam Persaingan Global	106
2.1. Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat (<i>Unfair Competition</i>) Melalui Merek Produk Yang Tedaftar	106
2.2. Merebut Pasar Dengan Membangun <i>Goodwill</i> Pada Produk Merek Yang Terdaftar.....	110
2.2.1. Pengertian <i>Goodwill</i> Secara Umum	110
2.2.2. Membangun Sebuah <i>Goodwill</i> Pada Produk Bermerek.....	113

2.2.3. Manfaat <i>Goodwill</i> Dalam Merebut Pasar Dalam Persaingan Global.....	115
C. PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PADA PRODUK PERUSAHAAN PEMILIK MEREK TERDAFTAR DALAM SISTEM KEPEMILIKAN MEREK.....	118
1. Teori Perlindungan Hukum HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Di Bidang Merek	118
2. Bentuk Perlindungan Hukum Merek	122
2.1. Perlindungan Hukum Secara Preventif	122
2.1.1. Kepemilikan Hak Atas Merek	122
2.1.2. Merek Yang Tidak Dapat Didaftar Dan Ditolak	125
2.1.3. Penghapusan Dan Pembatalan Merek	129
2.2. Perlindungan Hukum Secara Represif	133
2.2.1. Keberadaan Sanksi Perdata	133
2.2.2. Keberadaan Sanksi Pidana	135
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	141
A. HASIL PENELITIAN	141
1. Sistem Kepemilikan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Dapat Lebih Memberikan Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Perusahaan Pemilik Merek Terdaftar Dibandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997	141
2. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Perusahaan Pemilik Merek Terdaftar Dalam Sistem Kepemilikan Merek	156
1. Hambatan Yang Berasal Dari Peraturan Perundang- Undangan	156
2. Hambatan Yang Berasal Dari Pengusaha	158
3. Hambatan Yang Berasal Dari Kantor Merek	159
4. Hambatan Yang Berasal Dari Pengadilan	163
3. Akibat Hukumnya Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepemilikan Merek Dalam Mewujudkan Perlindungan	

Hukum Merek Pada Produk Perusahaan Pemilik Merek Terdaftar	165
B. PEMBAHASAN	183
1. Sistem Kepemilikan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Dapat Lebih Memberikan Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Perusahaan Pemilik Merek Terdaftar Dibandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor Tahun 1997	183
2. Hambatan-Hambatan Yang Muncul Dalam Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Perusahaan Pemilik Merek Terdaftar Dalam Sistem Kepemilikan Merek	213
1. Hambatan Yang Berasal Dari Peraturan Perundang- Undangan	213
2. Hambatan Yang Berasal Dari Pengusaha	215
3. Hambatan Yang Berasal Dari Kantor Merek	217
4. Hambatan Yang Berasal Dari Pengadilan	219
3. Akibat Hukumnya Jika Terjadi Pelanggaran Terhadap Kepemilikan Merek Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Perusahaan Pemilik Merek Terdaftar	220
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	237
A. Kesimpulan	237
B. Saran	239

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 : Permohonan Pendaftaran Merek Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan HAM Di Indonesia Per Bulannya Pada Tahun 2001	145
Tabel 3.2 : Permohonan Pendaftaran Merek Melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Dan HAM Jawa Tengah Tahun 2001 - 2003	146
Tabel 3.3 : Permohonan Pendaftaran Merek Tahun 1990 - 2003.....	155
Tabel 3.4 : Pendapat Pengusaha Terhadap Hambatan yang Berasal Dari Pengusaha Dalam Perlindungan Hukum Merek.....	159
Tabel 3.5 : Daftar Perkara Merek Di Pengadilan Niaga Semarang Tahun 2001 – 2003	175
Tabel 3.6 : Daftar Pekara Merek Di Indonesia Tahun 1990 - 2003.....	176

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Prosedur Permohonan Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Merek Nomr 14 Tahun 1997	187
Gambar 3.2 : Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001	192

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual yaitu sebuah karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immaterial¹ dan mempunyai suatu peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi terutama di bidang perdagangan barang dan jasa. Definisi mengenai merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Pasal 1 angka 1 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. “

Fungsi atau peran merek adalah untuk dapat membedakan antara produk yang satu dengan yang lain yang sejenis.

Merek telah mengalami tiga kali perubahan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Pertama kali merek secara nasional diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Perubahan ke dua pada Tahun 1997 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Kemudian perubahan ke tiga pada tahun 2001 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

¹ Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal. 253

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek yang mulai berlaku pada 1 April 1993 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, dalam pengaturannya terjadi berbagai perubahan penting antara lain :²

1. Adanya pergantian dalam sistem pelaksanaannya yaitu dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menganut prinsip deklaratif. Prinsip deklaratif atau "*first to use principle*" menganut paham bahwa perlindungan hukum hak atas merek didasarkan pada pemakaian pertama yang beritikad baik. Dalam hal ini siapapun yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemakai pertama atas suatu merek, maka ia diduga berhak atas merek yang bersangkutan tersebut. Jadi pada sistem deklaratif ini tidak dapat menerbitkan suatu hak atas merek sehingga secara pasti tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum, yang dapat diberikan melalui sistem deklaratif ini hanya dugaan hukum saja kepada yang berhak.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, yang dimaksud dengan hak atas merek adalah suatu hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek dan diakui sebagai suatu bentuk dari hak milik di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual³) dengan memberikan kesempatan kepada si pemilik untuk mengambil langkah-langkah guna melindungi hak tersebut yaitu dengan cara mendaftarkan merek yang bersangkutan di kantor

² Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Perlindungan Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2

³ "Paten, merek dagang, hak cipta, design industri, dan hak-hak lainnya yang sama disebut sebagai kekayaan intelektual" (Intellectual Property Institute of Canada, What is IP, <http://www.google.com>, Intellectual Property Institute of Canada, 2001, hal. 1)

merek. Hal tersebut hanya dapat dijumpai dalam sistem konstitutif. Karena dalam sistem konstitutif atau " *first to file principle* ", perlindungan hukum hak atas merek didasarkan atas pendaftaran merek yang dalam hal ini adalah siapapun yang sudah mendaftarkan suatu merek untuk pertama kalinya dan diterima, maka ia yang paling berhak atas suatu merek tersebut sehingga dalam sistem konstitutif ini pendaftarannya dapat menimbulkan hak atas merek sehingga terciptalah suatu kepastian hukum.

2. Di samping itu ada perubahan lain yang menarik pula, misalnya cara pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan secara intensif dan substantif, dilakukannya pengumuman terlebih dahulu sebelum diterimanya suatu pendaftaran dengan maksud agar masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran tersebut, penegasan hak-hak perdata pemilik yang terdaftar dan ketentuan bahwa tidak ada hak atas merek selain daripada yang terdaftar, keberadaan sanksi pidana yang berat disamping kemungkinan menuntut ganti kerugian secara perdata, sistem lisensi yang diakui secara tegas dan diatur pula pendaftarannya oleh kantor merek, serta permintaan pendaftaran merek dengan hak prioritas berdasarkan konvensi-konvensi internasional.

Sebagai salah satu bagian dari komunitas dunia dan sebagai anggota WIPO⁴ (*World Intellectual Property Organization*) maupun WTO⁵ (

⁴ WIPO didirikan berdasarkan konvensi yang ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 yang bernama *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* berlaku pada tahun 1970 dan menjadi badan khusus PBB pada bulan Desember 1974 (Taryana Soenandar,

World Trade Organization), dalam hal ini Indonesia mengikuti pula perundingan multilateral GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) putaran Uruguay yang dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay. Dari hasil putaran Uruguay telah menghasilkan suatu kesepakatan yang dapat diterima dan telah diresmikan penandatanganannya di Marakesh pada bulan April 1994⁶ yang salah satu substansinya adalah tentang HKI. Hal-hal berkaitan dengan HKI ini dalam perjanjian internasional telah diatur dalam kesepakatan atau perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Persetujuan TRIPs ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1995 bagi negara-negara maju dan 1 Januari 2000 bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini terjadi karena persetujuan TRIPs menetapkan batas waktu lima tahun bagi negara-negara berkembang untuk melakukan penyesuaian dengan TRIPs.⁷

Dalam usahanya mempersiapkan diri untuk ikut menyongsong keberadaan pasar bebas dan sebagai perwujudan serta konsekuensi logis atas keikutsertaan Indonesia pada persetujuan TRIPs yang telah dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) melalui Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1994 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564,

Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal. 7)

⁵ WTO didirikan pada tahun 1995, merupakan agen baru perdagangan global yang berkuasa, yang telah mengubah GATT menjadi sebuah perjanjian yang mampu memaksakan perdagangan global. (INFID, Panduan Masyarakat Untuk Memahami WTO, <http://www.google.com>, INFID, 1999, hal. 1)

⁶ Sudargo Gautama, **Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 1

⁷ Arimbi Heroepoetri, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat**, <http://www.google.com>, E-Law Indonesia, Tanpa tahun, hal. 16

maka perlu diadakan penambahan serta perubahan khususnya dalam bidang merek. Pada tanggal 7 Mei 1997 mulai disyahkanlah dan berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan pada tahun 2001 kembali pula diganti menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mulai disyahkan serta berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2001.

Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek sebagai pengganti undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk dapat memberikan perlindungan hukum yang semakin efektif dan efisien terhadap keberadaan merek di Indonesia. Hal ini dilakukan mengingat dalam ekonomi global yang sepenuhnya saling mengait, maka faktor keberhasilan utama beralih dari sumber daya ke pasar⁸ yang berakibat para pelaku pasar baik lokal maupun antar negara akan saling berkompetisi dengan ketat untuk memperebutkan pasar sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan beberapa kecurangan dalam persaingan (*unfair competition*) yang mengakibatkan maraknya pelanggaran merek. Dalam kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang cukup kompleks dan adil untuk dapat mengakomodir semua kebutuhan dalam era global ini.

Beberapa hal baru yang terdapat dalam sistem kepemilikan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini diharapkan dapat

⁸ Kenichi Ohmae, Alih bahasa FX. Budiyanto, Dunia Tanpa Batas, Bina Cipta Aksara, 1991, hal. 12

mempercepat proses pendaftaran merek sehingga lebih efektif dan efisien⁹
karena :

1. Mempergunakan proses pendaftaran sebagai berikut : permohonan, pemeriksaan yang meliputi keputusan diterima atau ditolak, pengumuman. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini proses pendaftaran tidak lagi menerapkan : permohonan, pengumuman, pemeriksaan, dan keputusan diterima atau ditolak
2. Putusan Komisi banding tidak lagi final karena pihak yang keberatan terhadap putusan itu dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga
3. Adanya penetapan sementara pengadilan atau *interlocutoir injuction* yang dapat diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga, dan jangka waktu penetapan sementara itu adalah tiga puluh hari yang kemudian dapat diubah, dibatalkan atau dikuatkan oleh pengadilan. Penetapan sementara pengadilan dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar apabila ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran merek dan terdapat kekhawatiran pihak pelanggar akan menghilangkan barang bukti; untuk mengajukan hal di atas, pemohon harus membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank
4. Gugatan untuk penghapusan, pembatalan dan ganti rugi diajukan melalui Pengadilan Niaga, dan tahap selanjutnya adalah Mahkamah Agung sebagai tingkat terakhir penyelesaian perkara

⁹ Insan Budi Maulana, Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Qua Vadis, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, JIII / APIC – IP Clinic – P3HKI LPKwu UNS – Asosiasi Alumni JIII Indonesia – FH UII – FH UNDIP, Surakarta, 14 Februari 2002, hal. 7

perdata merek; jangka waktu penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama adalah sembilan puluh hari sejak gugatan didaftarkan, dan putusan kasasi harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung

5. Penyelesaian perkara merek dapat diajukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain

Sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang keseluruhannya berbasis pada sistem konstitutif, maka dapat dikatakan bahwa tata cara kepemilikan hak atas merek di Indonesia telah mengalami suatu perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah dari diberlakukannya sistem deklaratif yaitu suatu sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menjadi sistem konstitutif yang kita anut sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 sampai dengan sekarang yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sekalipun antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sama-sama menggunakan sistem konstitutif akan tetapi tetap berbeda dalam sistem kepemilikan mereknya. Sistem konstitutif tersebut tetap kita anut karena terbukti melalui sistem ini lebih memiliki suatu kepastian hukum dibandingkan dengan sistem deklaratif yang hanya menggunakan dugaan hukum.

Dalam penggunaan sistem deklaratif yang hanya menggunakan dugaan hukum akan selalu terbuka untuk mendapatkan serangan dari pihak lain. Karenanya para pengusaha harus selalu siap setiap saat untuk dapat membuktikan bahwa merek yang dipergunakannya itu benar-benar adalah merek miliknya. Dalam hal ini orang yang terdaftar mereknya dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang juga memakai merek yang sama dan tidak terdaftar tapi lebih dulu memakai merek yang bersangkutan dibandingkan orang yang mereknya terdaftar terlebih dahulu, tanpa melihat apakah merek tersebut terkenal atau belum / tidak terkenal. Padahal pada saat mendaftarkan merek itu orang yang terdaftar mereknya tidak tahu bahwa ada orang yang lebih berhak atas merek itu tapi tidak terdaftar. Hal ini akan mengakibatkan tidak terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia usaha karena tidak adanya kepastian hukum, sedangkan hukum diciptakan untuk memberikan kepastian dan menghilangkan segala keragu-raguan.

Berbeda dengan penggunaan sistem konstitutif yang memiliki kepastian hukum, karena dari hasil pendaftaran merek dalam sistem ini akan diperoleh sertifikat merek yang dikeluarkan oleh kantor merek. Keberadaan sertifikat merek ini sangat penting artinya jika suatu ketika terjadi sengketa merek sebagai bukti hasil dari telah didaftarkannya merek tersebut lebih dahulu oleh yang bersangkutan sehingga diperoleh hak kepemilikan atas merek tersebut. Sehingga dapat disebutkan bahwa keberadaan kepastian hukum bagi perlindungan merek ini sangat penting artinya karena bagaimanapun juga perlindungan atas Hak Milik Intelektual (khususnya

merek) merupakan batu pondasi yang sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang menarik di negara manapun.¹⁰

Perlu adanya suatu perlindungan hukum yang kuat pada merek karena adanya nilai *tangible* dan *intangible* yang terwakili dalam sebuah *trademark* (merek dagang) yang mampu menciptakan nilai dan pengaruh tersendiri pada produk di pasar bila diatur dengan tepat¹¹ yang menjadikannya sebagai suatu asset yang prestisius atau memiliki suatu nilai jual yang tinggi pada produk dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Suatu merek dikatakan sebagai suatu nilai atau asset yang *intangible* (tidak nyata) karena merupakan suatu hasil pemikiran manusia dan memiliki potensi untuk dikomersialkan¹² sedangkan disebut pula sebagai nilai yang *tangible* (nyata) karena merek merupakan suatu tanda yang menjamin asal dan kualitas dari suatu produk yang diperdagangkan¹³ Sehingga dapat dimengerti jika suatu perusahaan asing menjadi ragu dalam menanamkan investasinya di suatu negara yang lemah dalam memberikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektualnya.

Maraknya pelanggaran merek ini merupakan efek gabungan dari kurangnya kesadaran pengusaha akan pentingnya perlindungan HKI dengan profit yang tinggi atas hasil yang sangat menjanjikan yang diperoleh dari hasil pelanggaran tersebut dengan lemahnya sistem hukum kita. Menurut A Zen Umar Purba bahwa penegakkan hukum di Indonesia umumnya masih

¹⁰ Stuart E. Eizenstat, Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Negara-Negara Ekonomi Yang Baru Tumbuh, <http://www.google.com>, U.S.Embassy, Jakarta, Tanpa tahun, hal. 1

¹¹ Darmadi Durianto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuisitas dan Perilaku Merek, PT. Gramedia Pustaka Ilmu, Jakarta, 2001, hal. 1

¹² Kantor Manajemen HKI ITB, Pengertian Aset Intelektual, <http://www.google.com>, KM HKI ITB, 26 Juni 2002, Bandung, hal. 1

¹³ Direktorat Jendral HKI, Hak Cipta, Merek Dagang dan Rahasia Dagang, <http://www.dgip.go.id>, Direktorat Jendral HKI, Tanpa tahun, hal. 2

lemah, khususnya di bidang HKI.¹⁴ Hal ini ditegaskan pula oleh Cita Citrawinda Priapantja, seorang praktisis hukum dan mantan presiden masyarakat HKI Indonesia bahwa "Maraknya pelanggaran bukan disebabkan tidak ada aturannya, melainkan pada implementasinya."¹⁵ Sehingga tidak mengherankan jika Indonesia semenjak menjadi anggota WTO merupakan satu-satunya negara ASEAN yang juga anggota WTO yang masuk dalam daftar paling diawasi (*priority watch list*) dari Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) atas merajalelanya pelanggaran HKI¹⁶ yang semenjak 1 Mei 2000 sudah keluar dari daftar tersebut.¹⁷

Berbagai jenis pelanggaran merek yang dapat dijumpai selama ini berupa :

1. Pelanggaran merek karena adanya persamaan secara keseluruhan
Adanya suatu tindakan yang illegal, misalnya pemalsuan beberapa merek jamu terkenal seperti Kuku Bima, Antangin, Jamu Sehat Laki-Laki dan beberapa nama jamu yang laku di pasaran serta di kios-kios jamu di daerah Arjawinangun wilayah Kabupaten Cirebon¹⁸, pemalsuan kecap merek Lombok Gandaria, Sate dan Semar¹⁹ yang selain penjualannya di wilayah Sukoharjo, beberapa toko di Solo juga

¹⁴Kompas Cyber Media, Penegakkan Hukum Di Bidang HKI, [http:// www.kompas.com](http://www.kompas.com), tanggal 22 Mei 2000, hal. 1

¹⁵Judicial News, Butuh Komitmen Dalam Mensosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual, [http:// www.judicial-news.com](http://www.judicial-news.com), 24 Agustus 2001, hal. 1

¹⁶Jawa Pos, Palsu Merek, Untung 300 Persen, [http:// www.jawapos.com](http://www.jawapos.com), Tanggal 9 Oktober 2001, hal. 2

¹⁷Direktorat Jendral HKI, Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (Bagian 1), <http://www.dgip.go.id>, Direktorat Jendral HKI, Tanpa tahun, hal. 1

¹⁸M-Web Indonesia, Hati-Hati Ada Jamu Palsu Merek Terkenal, [http:// www.satulelaki.com](http://www.satulelaki.com), 2001, hal. 1

¹⁹Suara Merdeka, Sindiket Pemalsu Kecap Dibongkar, Tanggal 13 Februari 2002, hal. 18

menjadi target peredarannya²⁰, pemalsuan oli merek Mesran Super 40, Synthetic 4T, Evalube 25, Agip-2T di Tegal yang ditemukan oleh Tim Terpadu Penanggulangan dan Penertiban Bahan Bakar Minyak (TP3BBM) bentukan Pertamina Pusat²¹, dan sebagainya. Merek-merek palsu tersebut rata-rata mereka tawarkan dengan harga jual yang sangat miring²².

2. Pelanggaran merek karena adanya persamaan pada pokoknya

Sebagai akibat kesalahan administratif dari Ditjen HKI (kantor merek) dalam melakukan proses pendaftaran merek sehingga merek yang memiliki persamaan pada pokoknya tetap diterima. Misalnya seperti pada kasus merek Naya dengan merek Maya²³, dan masih banyak lagi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kayatmo (mantan Ditjen HKI) bahwa "Sebuah permohonan merek yang salah, dapat diterima begitu saja. Tak ada koreksi....." ²⁴

Kriteria persamaan merek tersebut jika mengandung persamaan penampilan (*sight*), bunyi (*sound*) and arti (*meaning*)²⁵ seperti merek bonamine dengan merek dharmamine, merek king dengan osama di Jepang yang dianggap sama karena osama dalam bahasa Jepang diartikan king, merek ajinomoto dengan merek miwon di mana gambar jualan dalam merek miwon dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan gambar mangkok merah dalam merek ajinomoto oleh Mahkamah Agung di Indonesia

²⁰ Suara Merdeka, Polresta Sita Ratusan Botol Kecap Palsu, Tanggal 25 Februari 2002, hal. 17

²¹ Suara Merdeka, Tim Pusat Teliti Laporan Oli Palsu, Tanggal 8 April 2002, hal. 23

²² Bali Post, Pasarkan Produk Palsu, Delapan Toko Digerebek, [http:// www.google.com](http://www.google.com), 4 April 2002, hal. 1

²³ Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K / Pdt / 1999 tentang Pembatalan Merek Maya

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek), Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 259

²⁵ Iman Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, Hukum Merek Baru Indonesia, Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktek, Harvarindo, Bandung, 1997, Hal. 69

melalui putusannya No. 352 / K / Sip / 1975 tanggal 2 Januari 1982. Ketiga unsur tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif. Maksud dari hal tersebut adalah apabila ada suatu merek mempunyai persamaan dengan salah satu unsur tersebut sudah dapat dimasukkan sebagai adanya persamaan merek.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan perlindungan hukum di bidang perlindungan hak atas merek, maka disamping dilakukannya tindakan represif yaitu penuntutan hukum melalui pengadilan baik secara pidana maupun perdata juga dilakukan pula tindakan administratif sehingga dalam sistem konstitutif ini tidak semua permintaan merek yang didaftarkan dapat diterima begitu saja. Perlindungan hukum itu sendiri penting artinya bagi pemilik merek karena akan memberi dampak :²⁶

- a. Melindungi pemilik hak eksklusif merek :
 1. Menggunakan tanda merek sebagai logo
 2. Menikmati manifestasi yang lahir dari merek berupa *goodwill* dan *well known*
- b. Melindungi pemilik hak eksklusif untuk menggunakan sebagai alat eksploitasi untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan
- c. Melindungi pemilik hak eksklusif dalam memperluas wilayah dan segmen pasar sesuai dengan sistem perdagangan bebas secara bebas, jujur dan sehat
- d. Melindungi adanya pengalihan transfer merek, misalnya melalui lisensi

²⁶ A. Zen Umar Purba, Perlindungan dan Penegakkan Hukum HAKI, Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Pusdlat MARI, Makasar, 20 November 2001, hal. 7

Suatu pendaftaran merek dalam usahanya untuk mendapatkan hak atas kepemilikan merek harus didasarkan pada itikad baik (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Selain itu ada dua dasar alasan bagi kantor merek untuk menolak setiap permintaan pendaftaran merek, yaitu :²⁷

1. Penolakan secara absolut

Penolakan pendaftaran secara absolut ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, di mana suatu merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung unsur-unsur di bawah ini :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya

2. Penolakan secara relatif

Penolakan bisa terjadi karena suatu alasan yang bersifat subjektif atau bergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa :

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut :

²⁷ Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 103

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan / atau jasa yang sejenis
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa yang sejenis
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan / atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
3. Permohonan merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut :
- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun

internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

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

Disamping itu terhadap merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek, maka berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek juga dapat dihapus atau dibatalkan atas prakarsa Direktorat Jenderal apabila :

1. Jika merek ini tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan / atau jasa dan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jendral
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar

Sedangkan alasan untuk pembatalannya sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pada Pasal 68 ayat (1) bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan ataupun oleh pemilik merek yang tidak terdaftar (setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal) berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal merek yang tidak dapat

didaftar dan ditolak yaitu Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Terhadap keberadaan peraturan terhadap merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak ataupun dihapus dan dibatalkan ini dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran merek milik pihak lain. Bagi merek terdaftar yang telah dihapus pendaftarannya, maka otomatis berakhirilah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap merek yang bersangkutan tersebut dan otomatis orang lain maupun badan hukum lain berhak untuk memakainya pula.

Disamping tindakan administratif seperti tersebut di atas, kita juga mengenal tindakan represif dalam menyelesaikan masalah pelanggaran merek yaitu baik secara pidana maupun perdata. Oleh karena mengingat betapa pentingnya pendaftaran merek ini di dalam usahanya untuk memperoleh perlindungan serta kepastian hukum terhadap keberadaan suatu merek yang terdaftar, maka dalam hal ini penulis bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM MEREK PADA PRODUK PERUSAHAAN PEMILIK MEREK TERDAFTAR DALAM SISTEM KEPEMILIKAN MEREK**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan alasan pemilihan judul dapat dirumuskan :

1. Apakah sistem kepemilikan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat lebih memberikan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dibandingkan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 ?

2. Hambatan-hambatan apakah yang muncul dalam mewujudkan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek ?
3. Apakah akibat hukumnya jika terjadi pelanggaran terhadap kepemilikan merek dalam mewujudkan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendalami dan memahami apakah sistem kepemilikan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat lebih memberikan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dibandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
2. Untuk mendalami dan memahami hambatan-hambatan apakah yang muncul dalam mewujudkan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek
3. Untuk mendalami dan memahami apakah akibat hukumnya jika terjadi pelanggaran terhadap kepemilikan merek dalam mewujudkan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar

D. KONTRIBUSI PENELITIAN

Sebagai suatu kegiatan ilmiah sebuah penelitian tentu diharapkan dapat dimanfaatkan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Secara umum dapat dikemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk dapat lebih memperdalam dan memahami perlindungan hukum merek pada perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis di sini adalah keseluruhan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian dan tesis ini dapat memberikan masukan bagi himpunan peraturan di bidang merek

2. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian dan tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hak atas merek.

E. KERANGKA TEORITIS

Sebagai bentuk dari suatu karya intelektual, maka merek menjadi salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sedangkan yang dimaksud dengan kekayaan intelektual di sini bukan merupakan jenis kekayaan yang dalam anggapan masyarakat secara umum berupa suatu obyek fisik seperti rumah, uang, dan sebagainya. Ketika seseorang

mempunyai ide hal ini dinamakan kekayaan intelektual.²⁸ Sehingga secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat dibagi dalam dua kategori yaitu :²⁹

- a. Hak Cipta dan Hak yang berkaitan
- b. Hak Kekayaan Industri yang meliputi paten, merek, disain industri, disain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman

Konsep merek bukanlah konsep yang baru. Selama berabad-abad, para pedagang dan produsen baerbagai barang di seluruh dunia telah memberi tanda atau label yang dapat membedakan produk mereka dengan produk sejenis dari kompetitornya.³⁰ Asal mulanya dahulu, tepatnya di Eropa para pencipta menandatangani atau memberikan tanda terhadap karya seni atau pada produk mereka. Setelah bertahun-tahun, tanda ini kemudian masuk ke dalam sistem pendaftaran dan perlindungan merek dagang.³¹

Dalam era perdagangan global masa sekarang ini di mana seakan-akan dunia sudah tiada batas lagi sebagai akibat pesatnya kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan keberadaan merek menjadi semakin lebih berperan di dunia perdagangan dalam usahanya untuk menghasilkan profit yang semakin tinggi bagi pemegangnya. Karena melalui merek, maka suatu produk dapat dengan cepat mendunia, merambat dan menjalar untuk memasuki daerah yang terpencil dan termiskin sekalipun.

²⁸ Brian Martin, Against Intellectual Property, [http:// www.google.com](http://www.google.com), Department of Science and Technology, University of Wollongong, Australia, hal. 2

²⁹Direktorat Jendral HKI, Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, <http://www.dgip.go.id>, Direktorat Jendral HKI, 2001, hal. 1

³⁰ HKInet (Wacana Kekayaan Intelektual Indonesia), Regulasi Bidang HKI, <http://www.google.com>, Lembaga Kajian Hukum Teknologi FH UI, 2001, hal 1

³¹Kantor Manajemen HKI ITB, Pengertian Merek Dagang, [http:// www.google.com](http://www.google.com), KM HKI ITB, Bandung, 26 Juni 2002, hal. 1

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) disamping dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk memperkenalkan barang-barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sekaligus berperan sebagai alat identitas untuk membedakan antara barang-barang sejenis lainnya yang diproduksi oleh perusahaan lain. Merek selain dipergunakan di pasar nasional juga tidak dapat terpisahkan dengan produk yang diperdagangkan secara global pula³². Melalui merek inilah para produsen / pedagang dapat mendorong masyarakat untuk kemudian tertarik, mengenali dan memilih jenis produk yang dipasarkannya. Sehingga merek jangan sampai membingungkan sebab sama atau mirip dengan merek atau nama usaha lainnya milik seseorang yang menyediakan berbagai produk atau jasa yang sama³³

Kriteria adanya persamaan merek itu sendiri jika pada merek mengandung persamaan penampilan (*sight*), bunyi (*sound*) and arti (*meaning*)³⁴ seperti merek bonamine dengan merek dharmamine, merek king dengan osama di Jepang yang dianggap sama karena osama dalam bahasa Jepang diartikan king, merek ajinomoto dengan merek miwon di mana gambar jualanlo dalam merek miwon dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan gambar mangkok merah dalam merek ajinomoto oleh Mahkamah Agung di Indonesia melalui putusannya No. 352 / K / Sip / 1975 tanggal 2 Januari 1982. Ketiga unsur tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif. Maksud dari hal tersebut adalah apabila ada suatu merek

³²Firman Hasan, HKI Dalam Perspektif Hukum Menyongsong Tahun 2002, Seminar Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual, YPBHI, Bukittinggi, 16 April 1998, hal. 3

³³SEED Intellectual Property Law Group, Areas of Expertise Trademarks, <http://www.google.com>, 2000, hal. 1

³⁴Iman Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, Op.Cit, hal. 69

mempunyai persamaan dengan salah satu unsur tersebut sudah dapat dimasukkan sebagai adanya persamaan merek.

Hal tersebut sesuai dengan pengertian merek itu sendiri yang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu pada Pasal 1 ayat (1) yang mendefinisikan merek 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"

Definisi mengenai merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut sesuai pula dengan definisi yang digunakan oleh *US Patent & Trademark Office (USPTO)* seperti yang dikemukakan oleh Paul Tulenko sebagai berikut :

*" Merek dagang merupakan kata, nama, symbol atau alat yang digunakan oleh perusahaan atau pedagang untuk mengidentifikasi pelayanan jenis usahanya dan membedakannya dengan yang lain "*³⁵

Sangat pentingnya daya pembeda ini disamping untuk mencegah produk yang menumpang beken juga untuk mencegah konsumen terkecoh dalam membelinya karena produk tersebut mirip dengan ciri-ciri merek terkenal / favorit³⁶. Oleh sebab itu fungsi utama dari keberadaan merek itu sendiri adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis atau merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.³⁷ Untuk lebih memudahkan dalam membedakan antara barang / jasa yang diproduksi atau

³⁵Paul Tulenko, Protect Your Business With A Trademark!, [http:// www.google.com](http://www.google.com), 2002, hal. 1

³⁶ Harry Susianto, Produk Yang Numpang Beken, [http:// www.google.com](http://www.google.com), Tanpa tahun, hal.1

³⁷ Pusat Studi Hukum FH. UII, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 262

dibuat oleh perusahaan lain yang sejenis, maka dibuatlah pengkelasan terhadap keberadaan produk barang atau jasa tersebut.

Dalam hal ini merek dapat kita bedakan menjadi 2 jenis yaitu :

1. Merek dagang (*trade marks*)

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya

2. Merek jasa (*service marks*)

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang dimaksud dengan 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

Disamping kedua jenis merek tersebut di atas, kita juga mengenal akan keberadaan merek kolektif. Definisi dari merek kolektif menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pada Pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa

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

Sedangkan persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut :³⁸

³⁸ Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal. 36

1. Penggunaan merek kolektif paling sedikit harus memuat sifat, ciri umum, atau mutu barang dan / atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan dengan menggunakan merek tersebut
2. Memuat pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut
3. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini juga mulai terdapat ketegasan atas ketentuan pidana terhadap indikasi geografis dan indikasi asal yang tercantum pada Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang dimaksud dengan indikasi geografis menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah

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

Sedangkan yang dimaksud dengan indikasi asal adalah tanda yang hampir serupa dengan indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Pengaturan terhadap indikasi asal terdapat pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Seiring dengan derasnya arus informasi yang menjadikan dunia menjadi semakin transparan, maka dapat kita temukan fakta bahwa hampir tidak ada satupun hasil karya cipta manusia yang luput dari suatu pelanggaran baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Akibat

perbuatan mereka konsumen dibohongi dengan kualitas barang yang tidak sesuai dengan standar mutu.³⁹

Suatu merek selain memiliki nilai ekonomis karena dapat menghasilkan profit yang besar juga keberadaannya memiliki suatu aspek hukum yaitu sehubungan dengan adanya perlindungan serta kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek. Yang dimaksudkan dengan pemegang hak atas merek di sini sesuai dengan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah

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

Sehingga dengan adanya perlindungan hukum tersebut diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari keberadaan merek lain yang menyesatkan baik dari segi identitas dalam menunjukkan keoriginalitasannya terhadap barang tersebut maupun tingkat kualitasnya.

Selama ini perdagangan yang terjadi di Indonesia dalam prakteknya sejak dari pedagang kaki lima yang memasarkan dagangannya di tepi jalan dan gang-gang sempit yang jauh dari rasa nyaman hingga supermall dengan fasilitas yang sangat memadai di dalam memajangkan barang dagangannya dapat dengan mudah kita jumpai berbagai macam produk barang yang mempergunakan suatu merek terkenal, tetapi pada dasarnya hanyalah suatu tiruan belaka. Sekedar contoh dapat dikemukakan untuk produk-produk pada merek terkenal banyak yang dipalsukan seperti misalnya Levis, Yves Saint, Laurent dan Adidas, dan lain-lain. Bahkan akhir-akhir ini juga terbetik

³⁹Bali Post, Hukum Berat Bagi Pemalsu Merek Dagang, [http:// www.google.com](http://www.google.com), 28 April 2002, hal. 1

kabar bahwa sedikitnya delapan toko terkenal di Surabaya yang menempati sejumlah stand di kawasan Tunjungan Plaza III, Pasar Atum dan Jembatan Merah Plaza, digerebek polisi sebagai tindak lanjut atas laporan dari pengusaha pemilik merek yang bersangkutan. Pasalnya, barang-barang yang dipasarkan di delapan toko tersebut merupakan produk bermerek yang dipalsukan seperti merek Cartier, Louis Vitton dan Mont Blanc⁴⁰. Biasanya hasil pelanggaran HKI dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan barang aslinya.

Merek yang juga merupakan bagian dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan suatu asset yang harus dilindungi. Dalam hal ini terdapat beberapa teori mengenai perlindungan HKI seperti :⁴¹

a. Teori Reward

Pada dasarnya menyatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upayanya tersebut.

b. Teori Recovery

Penemu atau pencipta telah membuang tenaga, waktu dan uang, perlu diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut

c. Teori Incentive

Teori ini mengatakan bahwa insentif diperlukan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi

⁴⁰Bali Post, Pasarkan Produk Palsu, Delapan Toko Digerebek, [http:// www.google.com](http://www.google.com), 4 April 2002, hal. 1

⁴¹ Soetijarto, Hukum Milik Perindustrian, Liberty, Jakarta, 1981, hal. 32

d. Teori Expanded Public Knowledge

Teori ini dikembangkan untuk bidang paten. Untuk mempromosikan publikasi dari penemuan dalam bentuk dokumen yang secara mudah tersedia untuk umum, maka diberikan kesempatan untuk menikmati hak khusus, hak eksklusif yang bersifat sementara.

e. Teori Risk

Mengemukakan bahwa HKI merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung resiko. Dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

f. Teori Public Benefit

Disebut juga dengan teori "*Economic Growth Stimulus*". Dasar dari teori ini adalah bahwa HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif

Perlindungan hukum itu sendiri penting artinya bagi pemilik merek karena akan memberi dampak :⁴²

a. Melindungi pemilik hak eksklusif merek :

1. Menggunakan tanda merek sebagai logo
2. Menikmati manifestasi yang lahir dari merek berupa *goodwill* dan *well known*

b. Melindungi pemilik hak eksklusif untuk menggunakan sebagai alat eksploitasi untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan

⁴² A. Zen Umar Purba, Op.Cit, Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Pusdklat MARI, Makasar, 20 November 2001, hal. 7

- c. Melindungi pemilik hak eksklusif dalam memperluas wilayah dan segmen pasar sesuai dengan sistem perdagangan bebas secara bebas, jujur dan sehat
- d. Melindungi adanya pengalihan transfer merek, misalnya melalui lisensi

Dengan banyaknya kasus-kasus pelanggaran merek yang terjadi di tanah air, maka penegakkan hukum yang lebih tegas dalam mencegah dan memerangi pelanggaran merek sangat dibutuhkan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakkan hukum adalah penegakkan ide-ide serta konsep-konsep yang bersifat abstrak. Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan⁴³ sesuai dengan fungsi primer hukum yakni melindungi, memberikan keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan pada rakyat⁴⁴. Hal tersebut dipertegas pula oleh Muladi bahwa penegakkan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut⁴⁵. Sebab bagaimanapun hukum adalah sebagai sarana bagi pembangunan dan sarana pembaharuan dalam masyarakat⁴⁶.

Dalam usahanya untuk mengikuti tuntutan zaman serta untuk lebih memberikan kepastian perlindungan hukum kepada pemilik merek, pemerintah telah tiga kali melakukan pembaharuan terhadap hukum merek

⁴³ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakkan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung, Tanpa tahun terbit, hal. 15

⁴⁴ Supanto, Penegakkan Hukum Pidana Di Bidang Desain Industri dan Merek, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, JIII / APIC – IP Clinic – P3HKI LPKwu UNS – Asosiasi Alumni JIII Indonesia – FH UII – FH UNDIP, Surakarta, 14 Februari 2002, hal. 2

⁴⁵ Muladi, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang, 1997, hal. 69

⁴⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, tanpa tahun terbit, hal. 2

nasional yang ada. Pertama kali dengan mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 di mana perubahan yang paling prinsipil yang terjadi yaitu dengan adanya pergantian sistem pelaksanaan dalam mendapatkan kepemilikan hak atas merek yaitu dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Kemudian seiring dengan keikutsertaan Indonesia dalam perundingan multilateral GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) yang salah satu substansinya adalah dengan dihasilkannya kesepakatan atau perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), maka Indonesia melakukan ratifikasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangannya dengan mulai memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Perubahan ke tiga adalah dalam usahanya untuk lebih semakin mempersiapkan diri menghadapi pangsa pasar bebas, maka pada tahun 2001 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Beberapa hal baru yang dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut yang tidak dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

1. Putusan Komisi banding tidak lagi final karena pihak yang keberatan terhadap putusan itu dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga
2. Adanya penetapan sementara pengadilan atau *interlocutoir injuction* yang dapat diajukan secara tertulis kepada Pengadilan

Niaga, dan jangka waktu penetapan sementara itu adalah tiga puluh hari yang kemudian dapat diubah, dibatalkan atau dikuatkan oleh pengadilan. Penetapan sementara pengadilan dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar apabila ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran merek dan terdapat kekhawatiran pihak pelanggar akan menghilangkan barang bukti; untuk mengajukan hal di atas, pemohon harus membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank

3. Gugatan untuk penghapusan, pembatalan dan ganti rugi diajukan melalui Pengadilan Niaga, dan tahap selanjutnya adalah Mahkamah Agung sebagai tingkat terakhir penyelesaian perkara perdata merek; jangka waktu penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama adalah sembilan puluh hari sejak gugatan didaftarkan, dan putusan kasasi harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung
4. Penyelesaian perkara merek dapat diajukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain

Sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sampai dengan Undang-Undang yang paling akhir dewasa ini yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka sistem yang berlaku adalah sistem konstitutif. Sekalipun sama-sama mempergunakan sistem konstitutif akan tetapi sistem kepemilikan mereknya tetap memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, hanya dasarnya saja yang sama yaitu perlindungan hukum hak atas merek didasarkan atas pendaftaran suatu merek. Misalnya

saat mulai dicabutnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka sistem kepemilikan merek melalui proses pendaftaran telah mengalami perubahan yaitu tidak lagi menerapkan proses pendaftaran : permohonan, pengumuman, pemeriksaan, dan keputusan diterima atau ditolak seperti dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tetapi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 telah mempergunakan proses pendaftaran sebagai berikut : permohonan, pemeriksaan yang meliputi keputusan diterima atau ditolak, pengumuman. Melalui proses ini diharapkan sistem kepemilikan merek menjadi lebih efektif dan efisien

Tetap diberlakukannya sistem konstitutif ini disebabkan pendaftaran merek pada sistem deklaratif tidak menerbitkan hak atas merek⁴⁷, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*)⁴⁸ saja, bukan memberikan kepastian hukum kepada pemegang merek tersebut. Sehingga dalam sistem deklaratif ini sebuah merek yang telah didaftarkan dan telah diterima oleh kantor merek suatu saat dapat digugurkan jika di kemudian hari terdapat orang yang dapat lebih membuktikan bahwa ia adalah merupakan pemakai pertama atas merek tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada karena pada saat mendaftarkan merek itu orang yang terdaftar mereknya tidak tahu bahwa ada orang yang lebih berhak atas merek itu tapi tidak terdaftar. Sehingga sifat kekuatan

⁴⁷ Yang dimaksud dengan hak atas merek adalah bahwa pendaftar tersebut akan memiliki suatu hak eksklusif untuk melarang pihak ke tiga yang tidak mempunyai izin dari pemilik merek untuk memakai merek yang sama atau serupa pada barang / jasa yang sama atau menyerupai merek barang / jasa bersangkutan yang telah didaftarkannya, kecuali jika pemilik merek telah memberi izin pada pihak lain untuk memakai merek tersebut

⁴⁸ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 149

hukum di dalam memberikan perlindungan hukum kepada seseorang atau badan hukum yang diduga sebagai pemakai pertama yang beritikad baik dari suatu merek sangat lemah. Hal ini akan mengakibatkan tidak terciptanya iklim yang kondusif bagi dunia usaha karena tidak adanya kepastian hukum dimana setiap saat seorang pengusaha yang walaupun memiliki itikad baik menjadi tidak tenang, nyaman dan khawatir jika sewaktu-waktu merek yang dipakainya tersebut dapat digugurkan oleh pemakai lain yang tidak mendaftarkan mereknya sekalipun merek tersebut tidak atau belum terkenal.

Salah satu contoh kasus kurangnya kepastian hukum sebagai akibat hanya diberikannya sangkaan atau dugaan hukum saja yang dapat kita jumpai pada saat pelaksanaan sistem deklaratif misalnya adalah sengketa yang terjadi pada hak atas merek dalam kasus "Tancho". Dalam sengketa ini Mahkamah Agung telah memenangkan pihak P.T. Tancho Indonesia (melalui Keputusan Mahkamah Agung Nomor 677 K / Sip / 1972 tertanggal 20 - 12 - 1970) yaitu suatu joint venture yang didirikan antara Tancho Kabushiki Kaisha (Tancho Co. Ltd.) dan N.V. The City Factory Jakarta. Walaupun pihak Wong A Kiong telah mendaftarkan merek Tancho lebih dahulu, karena dianggap bahwa pendaftaran merek ini telah dilakukan oleh pihak Wong secara tidak beritikad baik, maka pada akhirnya pihak P.T. Tancho Indonesialah yang dipandang sebagai yang berhak atas merek Tancho untuk minyak rambut tersebut⁴⁹

Hal tersebut di atas sangat jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam sistem konstitutif. Dalam sistem ini dikenal suatu asas " *prior in*

⁴⁹ Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal. 138

tempore, meliore in jure " yaitu siapa lebih dulu mendaftar, maka ia mempunyai hak lebih utama dari yang lain atas merek yang bersangkutan. Dalam hal ini hanya pemohon beritikad baik yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek miliknya. Disamping itu ada dua dasar alasan bagi kantor merek untuk menolak setiap permintaan pendaftaran merek, yaitu :⁵⁰

1. Penolakan secara absolut

Penolakan pendaftaran secara absolut ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, di mana suatu merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung unsur-unsur di bawah ini :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. Telah menjadi milik umum
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya

2. Penolakan secara relatif

Penolakan bisa terjadi karena suatu alasan yang bersifat subjektif atau bergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa :

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut :

⁵⁰ Insan Budi Maulana, Op.Cit, hal. 103

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan / atau jasa yang sejenis
 - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa yang sejenis
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan / atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
 3. Permohonan merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal jika merek tersebut :
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun

internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

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

Disamping itu terhadap merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek, maka berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek juga dapat dihapus atau dibatalkan atas prakarsa Direktorat Jenderal apabila :

1. Jika merek ini tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan / atau jasa dan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal
2. Merek digunakan untuk jenis barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar

Sedangkan alasan untuk pembatalannya sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pada Pasal 68 ayat (1) bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan ataupun oleh pemilik merek yang tidak terdaftar (setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal) berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal merek yang tidak dapat

didaftar dan ditolak yaitu Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Semua hal tersebut di atas dengan kata lain bahwa dalam sistem ini hak eksklusif atau hak penggunaan atas merek baru dapat diberikan kepada pendaftar pertama beritikad baik jika merek tersebut telah didaftarkan yang mana akibatnya terhadap pendaftar merek selanjutnya setelah pemberian hak itu jika ternyata sama atau mirip dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu tidak akan mendapat perlindungan hukum. Sehingga dalam sistem konstitutif ini melalui pendaftaran akan menimbulkan hak atas merek sehingga terciptalah suatu kepastian hukum. Sebagai bukti jika ia telah mendaftarkan mereknya lebih dulu adalah dengan diperolehnya sertifikat merek.

Dalam sistem konstitutif ini seseorang atau badan hukum boleh menggunakan merek yang orang lain telah mendaftarkannya sebelumnya setelah ia telah mendapat izin si pemegang hak atas merek tersebut untuk memakai mereknya. Pengalihan terhadap hak atas merek terdaftar telah diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu dapat dengan cara :⁵¹ (1) Pewarisan ; (2) Wasiat; (3) Hibah; (4) Perjanjian; (5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Dari ke lima cara pengalihan hak atas merek tersebut , salah satu diantaranya dapat dilakukan dengan cara melalui pemberian lisensi. Yang dimaksudkan dengan lisensi di sini menurut Black's Law Dictionary adalah :

"Penjualan izin untuk mengizinkan mempergunakan paten, merek dagang, atau teknologi kepada pihak lain".⁵²

⁵¹ Saidin, *Op.Cit*, hal. 297

⁵² Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 8

Keberadaan merek sebagai salah satu wujud karya intelektual patut untuk kita lindungi mengingat profit yang nantinya akan dihasilkan oleh merek tersebut, apalagi terhadap suatu merek yang telah memiliki " *Goodwill*"⁵³ yang tinggi ia akan mampu memberikan profit yang luar biasa bagi suatu perusahaan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Lendsford yang dikutip oleh M. Yayah Harahap bahwasannya suatu perusahaan yang telah memiliki reputasi merek yang tinggi atau " *Higher Reputation* " akan memiliki asset kekayaan yang luar biasa hanya berdasarkan " *Goodwill* " dari merek⁵⁴ Karena itu tidaklah mengherankan jika terkadang kita sering mendengar praktek pembajakan atau peniruan yang terjadi terhadap beberapa merek tertentu.

Dalam hal ini cara yang ditempuh dapat berupa :

1. Peniruan secara keseluruhan atau " *Intentionally copied* ", misalnya saja pada kasus Readers Digest Ass. Inc. yang mencontoh secara mengcopy sampul muka majalah Reader's Digest, dengan tulisan Conservative Digest
2. Atau dapat juga dengan itikad buruk dengan cara meniru sedemikian rupa seolah-olah tidak berbeda dengan merek yang ditiru, misalnya pada kasus Wolfe di mana Wolfe sudah lama terkenal sebagai perusahaan yang memasarkan produksi cat yang

⁵³ Menurut H.M.N. Purwosutjipto bahwa yang dimaksud *goodwill* di sini adalah salah satu unsur dari urusan perusahaan, termasuk dalam kelompok benda bergerak tak bertubuh atau benda yang bersifat immaterial (H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1993, hal. 26)

⁵⁴ M. Yayah Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 3

memakai merek Dutch Boy lantas muncul perusahaan lain yang memasarkan produksi cat dengan merek Dutch Paint⁵⁵

Kita juga dapat membagi bentuk pelanggaran merek atas 4 macam yaitu :⁵⁶

1. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama
2. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang serupa atau mirip
3. Perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya
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.

Dalam usahanya untuk lebih mengefektifkan perlindungan hukum dalam bidang merek, maka sistem pelayanan hukum yang dapat ditempuh adalah berupa :⁵⁷

1. Tindakan administratif

Pada tahap proses permintaan pendaftaran, tidak semua merek dapat didaftarkan keberadaannya jika ia melanggar Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Di samping itu kantor merek juga mempunyai wewenang atas prakarsa sendiri untuk menghapuskan pendaftaran merek dari daftar merek atas alasan yang disebut pada Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3)

⁵⁵ Ibid, hal. 99

⁵⁶ Insan Budi Maulana, Op.Cit, hal. 125

⁵⁷ M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 375

2. Tindakan represif

Dilakukan oleh pengadilan umum. Dalam hal ini dapat dimintakan pertanggung jawaban secara :

- a. Pidana, yaitu dengan menyiapkan satu bab ketentuan pidana dalam Undang-Undang Merek yang keseluruhannya masuk ke dalam suatu delik aduan yaitu dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 / 2001
- b. Perdata yaitu dapat berupa tuntutan penghapusan maupun pembatalan merek, ganti rugi, menghukum pemalsu (dengan cara menghentikan pemakaian merek; melarang memproduksi barang tersebut; melarang memperdagangkannya), serta menyita dan menarik barang dari peredaran yang mana tujuannya adalah untuk kemudian dimusnahkan atau dimiliki jika hal itu diinginkan penggugat

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian hukum sosiologis serta perbandingan hukum (*study comparative*) karena melalui pendekatan normatif saja tidak akan dapat melihat realitas yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan suatu aturan hukum. Untuk itu diperlukan adanya pendekatan lain guna melihat hukum sebagai suatu fenomena dan

institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota masyarakat yang mempola.

Pendekatan normatif dilakukan didasari oleh pertimbangan bahwa penelitian ini terutama sekali bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pendekatan ini selaras dengan pandangan yang memahami bahwa hukum sebagai norma, kaidah dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum.⁵⁸

Penelitian normatif ditujukan kepada bentuk inventarisasi hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan baik yang bersifat vertikal atau horizontal. Inventarisasi hukum meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 seperti :

- a. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, disyahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979
- b. *Trademark Law Treaty* disyahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997

⁵⁸ Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian, Fak. Hukum Undip, Mei, 1999, hal. 30

- c. Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

Sedangkan taraf sinkronisasi hukum ditujukan terhadap berbagai peraturan baik secara vertikal, yakni antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi atau secara horizontal, yaitu peraturan yang berlainan bidangnya⁵⁹ yaitu peraturan di luar bidang merek, seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sedangkan menurut pandangan hukum sosiologis, maka hukum secara konkrit dalam masyarakat dapat berbeda dari apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Dengan diketahuinya realitas

⁵⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 11

⁶⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Fak Hukum Undip, Mei 1999, hal. 11

tersebut diharapkan dapat dilakukan upaya perbaikan atau penyempurnaan, baik itu melalui aturan ataupun penerapan terhadap pelaksanaan hukum merek

Sementara itu digunakannya perbandingan hukum agar dapat dilakukan penelitian terhadap berbagai sub sistem hukum yang berlaku di masyarakat atau secara lintas sektoral terhadap sistem-sistem hukum di masyarakat internasional⁶¹ Dengan membanding-bandingkan, maka kita temukan unsur persamaan atau unsur perbedaan dari sistem hukum merek yang ada

Melalui pendekatan tersebut diharapkan akan dapat memahami permasalahan yang ada secara lebih mendalam dan komprehensif sehingga juga dapat diupayakan langkah-langkah perbaikannya.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif-analitis dan preskriptis. Penelitian deskriptif berupaya untuk menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan. Sedangkan penelitian preskriptif diharapkan dapat menghasilkan saran-saran tentang permasalahan yang dihadapi.⁶² Namun bersamaan dengan itu dilakukan analisis sedalam-dalamnya sesuai dengan dasar pemikiran yang logis agar kebenaran yang diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip berfikir yang benar, sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dikemukakan.

⁶¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 101

⁶² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press 1986, halaman 10

3. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan meliputi data sekunder sebagai unsur utama dan data primer sebagai penunjangnya. Dalam hal ini sesuai dengan fokus utamanya yaitu penelitian yuridis normatif, maka data sekunder yang hendak dikumpulkan meliputi bahan-bahan hukum primer maupun sekunder⁶³

Bahan hukum primer di sini meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, baik itu Undang-Undang atau peraturan yang lebih rendah tingkatannya, yaitu :

- a. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, disyahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979
- b. *Trademark Law Treaty* disyahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997
- c. Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994

⁶³ Ronny Hanitijo Soemitro, Op Cit, halaman 10

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

Sedangkan untuk bahan hukum sekundernya dapat berupa makalah, hasil penelitian, literatur, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berkaitan dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris juga dikumpulkan data primer, terutama yang berkaitan dengan wujud konkret sistem konstitutif dalam memberikan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek, yang diperoleh melalui responden dari berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Responden ditentukan berdasarkan sampel bertujuan (*purposive sampling*), yaitu mereka yang terlibat langsung dalam penelitian perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek tersebut seperti pemegang hak atas merek dan aparat yang bertugas dalam pendaftaran hak atas merek. Sekalipun ditentukan berdasarkan sample bertujuan tetapi tidak menutup kemungkinan jumlah responden ini untuk dapat terus berkembang karena penentuan jumlah responden ini dilakukan secara "*snowball sampling*" artinya jumlah sampel dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan.

b. Sumber Data

Untuk memperoleh data tersebut di atas, ditentukan sumber data sebagai berikut :

- a. Pemegang hak merek
- b. Departemen Kehakiman, khususnya Ditjen HKI
- c. Pengadilan Niaga
- d. Konsultan Merek

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam rangka memperoleh data primer dan sebagai konfirmasi terhadap data sekunder maka dilakukan penelitian melalui wawancara dengan responden atau informan yang ditetapkan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin (*guided interview*) atau disebut juga wawancara terarah (*directive interview*), artinya adanya pedoman pertanyaan dalam melakukan wawancara.⁶⁴

Mereka yang akan diminta menjadi informan pertama-tama adalah mereka yang berkompeten untuk memberikan keterangan-keterangan terhadap instansi yang bersangkutan, dalam hal ini adalah pemegang hak atas merek, Ditjen HKI, pengadilan niaga, dan konsultan merek

⁶⁴ Ibid, hal.60

b. Studi dokumentasi

Dengan metode ini dikumpulkan berbagai bahan hukum beserta catatan dan laporan data lainnya yang terdapat pada berbagai institusi tempat penelitian ini dilakukan. Pengumpulan tersebut meliputi berbagai peraturan dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta data tentang pendaftaran hak atas merek pada Ditjen HKI

5. Analisis data

Data yang telah dikumpul dianalisis dengan metode kualitatif⁶⁵ Maksud dari analisis itu sendiri adalah merupakan tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan / verifikasi⁶⁶

Berkaitan dengan data sekunder, maka terhadap analisa yang dilakukan sesuai dengan prinsip serta asas-asas hukum khususnya yang berlaku dalam hukum merek dan bagaimanakah taraf sinkronisasi peraturan yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal ataupun horizontal. Analisa ini dapat berupa analisa terhadap peraturan yang satu sinkron dan sejalan dengan peraturan lainnya baik yang lebih tinggi atau peraturan yang sederajat, namun mengatur bidang yang berlainan.⁶⁷

⁶⁵ Analisis data dengan metode *kualitatif* merupakan suatu analisa yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk deretan angka-angka

⁶⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Alih Bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, UI-Press, 1992, hal.

16

⁶⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Op Cit hal. 16

Berkaitan dengan data primer, terlebih dahulu dilakukan reduksi data⁶⁸ yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis domain. Tujuan digunakannya analisis domain adalah untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh tentang objek permasalahan yang diteliti⁶⁹ yaitu terhadap perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek

Berdasarkan analisis yang dilakukan kemudian ditarik *generalisasi-generalisasi* tentang permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian diambil *konklusi-konklusi* yang akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Setelah menguraikan pendahuluan dalam penulisan tesis pada Bab I ini yang memuat tentang latar belakang penulisan tesis, perumusan masalah, tujuan penelitian tesis, kontribusi penelitian tesis, kerangka teoritis yang mendasari pokok permasalahan serta metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yang dalam metode penelitian tercakup metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, tehnik pengumpulan data serta analisis data, maka pada bab selanjutnya akan diuraikan :

Dalam Bab II ini memuat tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan. Disini akan diuraikan pengertian serta bahasan

⁶⁸ Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (*Ibid*, hal. 16)

⁶⁹ Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang, YA3, 1990, hal. 91

terhadap beberapa persoalan pokok yaitu: pertama, tentang merek pada umumnya dan perkembangan sistem kepemilikan merek di Indonesia; kedua, tentang perusahaan pada umumnya dan produk merek terdaftar milik perusahaan dalam persaingan global; dan yang terakhir tentang teori-teori perlindungan hukum HKI di bidang merek dan bentuk perlindungan hukum merek itu sendiri.

Selanjutnya dalam Bab III ini merupakan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terhadap permasalahan yang menjadi focus penelitian. Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai sistem kepemilikan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat lebih memberikan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dibandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, hambatan-hambatan yang muncul dalam perlindungan hukum merek, serta akibat hukumnya jika terjadi pelanggaran terhadap hukum merek dalam mewujudkan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar. Setelah diuraikan hasil penelitian, dari permasalahan tersebut di atas, pada bagian pembahasan akan dianalisis masing-masing permasalahan tersebut sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan dari penelitian ini.

Terakhir, Bab IV yang merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan hasil penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan oleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Sistem Kepemilikan Merek Di Indonesia

1. Merek Secara Umum Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

1.1. Pengertian Merek

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), asal usul merek mulai dikenal terutama di sekitar abad pertengahan, yaitu pada saat perdagangan dengan luar negeri mulai berkembang.⁷⁰ Dalam hal ini WIPO (*World Intellectual Property Organization*) telah memberikan definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai berikut :⁷¹

"...semua produk atau pekerjaan atau hak yang diakibatkan dari kegiatan-kegiatan intelektual dalam literatur industri dan bidang seni. Hal ini meliputi hak-hak yang berhubungan dengan literatur, seni, dan pekerjaan ilmiah; pertunjukkan dan menampilkan artis; phonograms dan siaran; penemuan dalam semua bidang dari usaha manusia; penemuan ilmiah; disain industri; merek dagang dan merek jasa; nama dagang⁷² dan penandaan; dan perlindungan melawan persaingan tidak jujur"

⁷⁰ Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 111

⁷¹ Tim Peneliti (Lepi T. Tarmidi, Amanah Abdul Kadir, Sunu Purbanti A. Rini, Sutjiptoahardjo Donokusumo, Hidayat Atjeh, Bob Felix Tobing, Novrizal, dan Rud Kurniadi), Op.Cit, hal. 8

⁷² Pengertian merek dagang dan nama dagang sering dicampuradukkan sehingga tidak jelas satu sama lainnya. Nama dagang adalah nama sesuatu wadah tempat bekerja, apakah itu nama sendiri atau nama perusahaan atau mitra usaha atau nama yang diambil dari sesuatu bagian tertentu dari perusahaan. Nama dagang yang digunakan sebagai merek dagang atas barang atau jasa tertentu dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Misal sebuah perusahaan sepatu bernama "ABC" dan masyarakat sudah tahu bahwa jenis sepatu tertentu diproduksi oleh perusahaan "ABC", karena nama ini juga digunakan sebagai nama barang, maka nama ini dapat didaftarkan sebagai merek dagang (Embassy of The Republic of Indonesia for Canada, Hak Milik Intelektual, <http://www.google.com>, Embassy of The Republic of Indonesia for Canada, 1995, hal. 1)

Berbagai definisi tentang merek menekankan adanya hubungan antara pemakai dengan merek di mana merek pada kenyataannya lebih dari sekedar logo, nama atau pengepakan (*packaging*).⁷³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merek adalah⁷⁴

"Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang-barang yang telah dihasilkan sebagai tanda pengenal"

Sedangkan pengertian merek menurut Webster's New Encyclopedic Dictionary adalah :

*"Merek : suatu simbol digunakan untuk identifikasi atau penunjukkan kepemilikan"*⁷⁵

Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Bryan A. Garner dalam Black's Law Dictionary yaitu :

*"Merek : suatu simbol, kesan, atau ciri akan sesuatu, yang biasanya untuk mengidentifikasikan atau membedakannya dari sesuatu yang lain"*⁷⁶

Dari beberapa definisi mengenai merek di atas terlihat bahwa batasan / rumusan dari merek masih terlalu umum yaitu hanya mencakup terhadap keberadaan merek (tanda atau simbol) itu sendiri sebagai daya pembeda. Kita dapat membandingkannya dengan beberapa batasan mengenai merek yang diberikan oleh para sarjana antara lain :

⁷³ Tim Bisnis Kompas Cyber Media, Menancapkan Merek Ke Benak Konsumen, [http:// www.google.com](http://www.google.com), Jakarta, 1999, hal. 1

⁷⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 649

⁷⁵ Konemann, Webster's New Encyclopedic Dictionary, Leventhal Publishers, Cologne, 1994, hal. 612

- 1 A.B. Loebis memberi batasan merek sebagai berikut :⁷⁷

"Merek adalah nama atau tanda yang digunakan untuk membedakan barang-barang perusahaan / perniagaan seseorang dari barang-barang perusahaan / perniagaan orang lain yang sejenis"

- 2 Harsono Adisumitro mendefinisikan merek sebagai berikut :⁷⁸

"Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain berkaitan dengan hasil industri dan barang dagang"

- 3 R. Soekardono memberikan rumusan mengenai merek sebagai berikut:⁷⁹

"Merek adalah sebuah tanda (Jawa : ciri atau tengger) 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"

- 4 Prof. Vollmar memberikan rumusan merek sebagai berikut: ⁸⁰

"Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya"

- 5 Prof. Molengraaf mendefinisikan merek sebagai berikut: ⁸¹

"Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain"

⁷⁶ Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, West Group, St. Paul Minn, 1999, hal. 982

⁷⁷ A.B. Loebis, Sengketa Merek di Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Raya, Tanpa penerbit, Jakarta, 1970, hal. 1

⁷⁸ Harsono Adisumitro, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek : Hak Milik Perindustrian (Industrial Property), Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal. 44

⁷⁹ R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid 1, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hal. 149

⁸⁰ Tirtaamidjaya, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, Jakarta, 1962, hal. 80

⁸¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit, 1997, Hal. 154

Dalam hal ini yang dimaksud dengan barang sejenis⁸² di atas, berdasarkan yurisprudensi (Arrest H.R. 5-11-1909, 22-5-1933; R.v.J. Jakarta 7-4-1937) adalah barang yang termasuk dalam satu cabang industri atau satu cabang perdagangan yang sama.⁸³ Sedangkan menurut N.A. Sutijarto, maka yang dimaksud dengan barang sejenis jika ditinjau dari segi ilmu pengetahuan adalah :⁸⁴

1. Jika ada titik-titik persamaan mengenai asalnya, sifat dan tujuannya. Jadi barang sejenis adalah barang yang dalam beberapa hal ada persamaannya baik mengenai asal, sifat atau penggunaannya. Misalnya limun, sirop, air soda dan sebagainya
2. Jika dipandang dari sudut tehnik dan perekonomian barang-barang tersebut sedemikian dekat hubungannya. Dalam menentukan apakah barang itu sejenis atau tidak, perlu memperhatikan persamaan sifat atau susunannya, persamaan tujuan pemakaiannya dan sebagainya.

Dari keempat batasan mengenai merek di atas, dapat kita lihat bahwa rumusan mengenai merek yang diberikan oleh para sarjana tersebut sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan mengenai merek yang kita jumpai dalam kamus. Hanya saja dalam batasan merek di atas belum memasukkan penggunaan merek

⁸² Misalnya dalam putusan MARI Nomor 3027 K / Sip / 1981 tanggal 2 Desember 1982 dalam perkara merek Seven Up disebutkan antara minuman tak beralkohol, kembang gula dan biskuit termasuk dalam kategori barang sejenis karena sama-sama sebagai "pencuci mulut" dan berfungsi hamper sama yaitu untuk menghilangkan rasa haus (Sudargo Gautama dan Rzewanto Winata, Himpunan Keputusan Merek Dagang, Alumni, Bandung, 1987, hal. 230)

⁸³ Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 132

dalam perdagangan jasa karena pada saat itu penggunaan merek masih terbatas pada hasil produksi atau perdagangan barang saja.

Hal ini dapat dimengerti karena pemakaian istilah *service mark* atau merek jasa relatif baru bila dibandingkan dengan istilah paten atau merek dagang. Istilah ini mulai digunakan oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat pada tahun 1946 yaitu sejak *Federal Lanham Act* disyahkan.⁸⁵ Sedangkan di Indonesia sendiri istilah merek jasa mulai digunakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang merek⁸⁶

Untuk batasan yuridis terhadap definisi mengenai merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dalam Pasal 1 angka 1 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"

Sedangkan batasan yang diberikan dalam persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)⁸⁷ mengenai merek dapat kita jumpai dalam Pasal 15 ayat 1 sebagai berikut :

"Beberapa tanda atau beberapa kombinasi tanda, yang mampu membedakan barang dan jasa atas suatu usaha dari barang dan jasa dari usaha lainnya, yang akan mampu membuat

⁸⁴ NA. Sutijarto, Seri Hukum Dagang, Hak Milik Perindustrian, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal. 22

⁸⁵ Insan Budi Maulana, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 21

⁸⁶ Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 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

⁸⁷ TRIPs merupakan istilah yang dipakai dalam perundingan GATT untuk menunjuk ke masalah-masalah hak milik intelektual yang berkaitan erat dengan perdagangan agar dimasukkan pengaturannya ke dalam GATT (A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi : Inggris – Indonesia, Elips, 1996, hal. 128)

undang-undang merek dagang. Tanda seperti ini umumnya kata yang meliputi nama orang, huruf, angka, gambar dan kombinasi warna juga beberapa kombinasi tanda seperti itu akan dapat memenuhi syarat atas pendaftaran merek dagang...”⁸⁸

Untuk BIRPI⁸⁹ sendiri memberikan definisi mengenai merek melalui Model Law dalam Pasal 1 Huruf a dan b sebagai berikut :⁹⁰

“Merek dagang berarti beberapa tanda yang dapat dilihat yang digunakan untuk membedakan barang dari satu perusahaan dari barang dari perusahaan lain”

“Merek jasa berarti beberapa tanda yang dapat dilihat yang digunakan untuk membedakan jasa dari satu perusahaan dari jasa dari perusahaan lain”

Melalui beberapa definisi mengenai merek yang telah dikemukakan di atas baik dari peraturan perundang-undangan, kamus maupun pendapat dari para sarjana, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah :

1. Merek mengandung arti sebagai cap, tanda atau lambang⁹¹

Cap, tanda atau lambang dalam merek itu sendiri banyak sekali ragam atau jenisnya. Dalam hal ini R. Soerjatin membedakannya menjadi 5 jenis yaitu :⁹²

- a. Merek lukisan; (cap susu untuk bayi)
- b. Merek kata; (cap bumbu masakan “Sasa”)

⁸⁸ WTO, Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights, <http://www.uspto.gov>, WTO, 1995, hal. 5

⁸⁹ Setelah dilakukan reorganisasi sesuai dengan salah satu keputusan yang diambil pada Konferensi Stockholom, BIRPI dikenal sebagai WIPO (*Word Intellectual Property Organization*) (T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum, Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 120)

⁹⁰ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hal. 131

⁹¹ Ibid, hal. 176

- c. Merek bentuk⁹³; (botol coca cola)
- d. Merek bunyi-bunyian; (cap film M.G.M dengan seekor singa)
- e. Merk judul (titelmerk) ; (cap film "Sarinande")

2. Mempunyai fungsi sebagai daya pembeda

Merek yang akan digunakan untuk barang atau jasa oleh seseorang atau suatu badan hukum harus memiliki daya pembeda dengan merek pada barang atau jasa sejenis milik orang atau badan hukum lainnya yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Karena suatu kemiripan yang timbul dalam sebuah merek dagang berarti merek dagang tersebut menyebabkan kerancuan sebab jika digunakan untuk barang yang sejenis, akan menyebabkan kerancuan terhadap asal barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Februari 1968, Kumpulan Putusan Terdahulu Kasus Perdata Mahkamah Agung 22-20-399)⁹⁴

⁹² R. Soerjatin, Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 84

⁹³ Indonesia telah meratifikasi *Trademark Law Treaty* sehingga terhadap merek yang memuat tanda yang tidak jelas tidak berlaku, misalnya merek suara / bunyi-bunyian, merek 3 dimensi, merek hologram, dan lain-lain. Hal ini berbeda terhadap beberapa tanda yang mungkin diberikan perlindungan merek dagang oleh negara yang tidak meratifikasi *Trademark Law Treaty*, misalnya Hungaria. Menurut apa yang dijelaskan dalam *Trademark Protection* yang dikeluarkan oleh Hungarian Patent Office, maka tanda yang diberikan perlindungan merek dagang antara lain *sound signals* (tanda suara), *holograms*, *three dimensional form* (bentuk 3 dimensi). (Hungarian Patent Office, Trademark Protection, [http:// www.google.com](http://www.google.com), Hungarian Patent Office, Tanpa tahun, hal. 1)

⁹⁴ Japan Patent Office, Alih Bahasa : Direktorat Jendral HKI, Sengketa Merek Dagang dan Penanganannya, Ditjen HKI, Tanpa tahun, hal. 27

3. Mempunyai suatu tujuan yaitu digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa⁹⁵

Penggunaan tanda pada suatu barang atau jasa yang tidak digunakan dalam suatu aktifitas atau kegiatan perdagangan barang atau jasa tidak dapat disebut sebagai merek.

1.2. Syarat Merek

Suatu cap, tanda atau lambang agar dapat disebut sebagai merek harus memiliki syarat utamanya berupa daya pembeda pada unsur-unsurnya yaitu pada tandanya. Tanda tersebut dapat dicantumkan pada barang atau jasa bersangkutan, atau pada bungkusannya dari barang atau amplop dari surat-surat si pemilik jasa bersangkutan yang telah didaftarkan mereknya⁹⁶ untuk kemudian dipergunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.

Daya pembeda ini sangat penting artinya karena terkait erat dengan perlindungan merek di mana suatu merek hanya dapat dilindungi oleh suatu tanda yang tepat⁹⁷ untuk membuat perbedaan⁹⁸ antara barang atau jasa milik seseorang atau badan hukum yang satu dengan lainnya yang sejenis. Dalam hal ini perlindungan atas

⁹⁵ Saidin, *Op.Cit*, 1995, hal. 270

⁹⁶ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op.Cit*, 1994, hal. 15

⁹⁷ Maksudnya adalah ciri tanda yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

⁹⁸ Industrial Property Protection Office (IPPO) of The Republic of Macedonia, Protection Procedure for Trade Marks, [http:// www.nbrm.gov.mk](http://www.nbrm.gov.mk), IPPO, Tanpa tahun, hal.1

merek dagang seperti yang diberikan dalam hukum merek hanya dapat efektif jika merek dagang itu terdaftar sesuai dengan hukum⁹⁹

Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain¹⁰⁰. Sehingga agar dapat dikatakan memiliki daya pembeda, maka disamping keberadaan tanda itu sendiri yang tidak boleh terlalu sederhana ataupun terlalu rumit juga suatu merek tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek barang atau jasa sejenis milik seseorang atau badan hukum lainnya.

Menurut Drucker bahwa yang dimaksud dengan adanya persamaan pada pokoknya pada merek dalam hal-hal sebagai berikut :¹⁰¹

a. Timbulnya kesan menyeluruh antara khalayak ramai

Perlu diperhatikan di sini bahwa konsumen tidak dapat membandingkan kedua merek yang bersangkutan berdampingan satu dengan yang lain seperti halnya di muka pengadilan. Tidaklah penting apakah ada perbedaan antara kedua merek setelah diadakan perbandingan, akan tetapi yang penting ialah apakah konsumen ingat kepada mereknya B sewaktu melihat mereknya A. Juga perlu

⁹⁹ Allan Gutterman and Robert Brown, Intellectual Property Laws of East Asia, Sweet and Maxwell, Asia, 1997, hal. 168

¹⁰⁰ A. Russan, Prosedur Pendaftaran Merek, Bahan Diskusi dan Pelatihan HKI, Direktorat Merek, 1997, hal. 3

¹⁰¹ RM. Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hal. 22

diperhatikan bahwa pada umumnya khalayak ramai kurang teliti dalam hal melihat merek.

- b. Timbulnya kekacauan di antara sebagian khalayak ramai yang menjadi konsumen barang dengan merek yang bersangkutan. Dalam hal ini merek harus dilihat dalam keseluruhannya, jangan ditinjau dari bagian-bagiannya.
- c. Mengenai merek kata sudah dianggap ada persamaan pada pokoknya jika caranya menulis perkataan adalah sama, persamaan bunyi, misalnya : "zanca dan zonco" (Hof Haag tanggal 28 September 1931, I.E. 1932, hal. 172, dikuatkan dalam kasasi H.R. tanggal 1 Februari 1932, W. 12410, N.J. 1932, hal. 1425), "Arcophon dan Arrofoon" (Rb. Haag, 17 Maret 1931, dikuatkan oleh Hof Haag, 29 Juni 1931, I.E. 1931, hal. 298), dan di Indonesia "Afridol dan Alutol" (R.v.J.Bat. 26 Mei 1924, dikuatkan dalam kasasi H.G.H. tanggal 28 Agustus 1924, I.T.R. 121, hal. 491), "Katri dan Kitri" (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 21 Oktober 1972, RolNomor 248 / 1972 G)

Dalam penilaian yuridis untuk menentukan dua merek untuk barang sejenis terhadap ada tidaknya persamaan merek, dapat diadakan penelitian dengan cara memperbandingkan : ¹⁰²

- a. Sifat lahiriah tersebut antara lain mengenai "Bentuk gambar, simbol, desain / opmaak serta bunyi dan ucapan dari gabungan huruf-huruf yang dijadikan sebagai merek"

¹⁰² Putusan MARI Nomor 1237 K / Sip / 1982 tanggal 8 Januari 1983 dalam perkara merek Logo "Columbus" (Sudargo Gautama dan Rzawanto Winata, Op.Cit., 1987, hal. 313)

b. Sifat keadaan sekitarnya tersebut adalah apakah barang-barang sejenis tersebut merupakan barang konsumsi sehari-hari yang digunakan setiap orang ataukah hanya terbatas pada suatu golongan tertentu. Apabila dari sifat lahiriah masih terdapat daya pembedaan masing-masing merek dan apalagi keadaan sekitar barang-barang sejenis tersebut terutama untuk konsumen wanita yang pada umumnya lebih teliti dan cermat dalam memilih barang-barang tersebut, maka kemungkinan terpedaya dalam membeli barang dengan memakai merek tertentu akan lebih sedikit. Dengan demikian persamaan antara merek sengketa tidak ada, karena masing-masing merek tersebut mempunyai daya pembedaan yang cukup dengan yang lain.

Dari penjelasan Drucker dan pandangan yuridis di atas, maka dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya adalah adanya kesan yang sama, antar lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan dalam merek-merek yang bersangkutan. Kesemua kriteria ini harus dihubungkan sesuai dengan keadaan apakah merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan maupun penyesatan merek pada khalayak ramai jika dipakai pada barang atau jasa sejenis.¹⁰³

¹⁰³ Suyud Margono dan Longginus Hadi, Op.Cit, hal. 35

Dalam hal ini Insan Budi Maulana menambahkan mengenai adanya unsur persamaan tersebut tidak hanya terjadi pada merek itu sendiri tetapi juga pada barangnya. Misalnya suatu merek terkenal¹⁰⁴ di dunia yaitu merek XYZ telah didaftar untuk sebagian dari kelas barang 18 yaitu misalnya tas-tas terbuat dari kulit. Ternyata pengusaha lain mengajukan permintaan pendaftaran merek XYZ untuk sebagian kelas barang 25, misalnya sepatu kulit. Maka bias terjadi permintaan pendaftaran merek pengusaha lain itu ditolak karena merupakan barang sejenis atau mempunyai persamaan atas jenis barang dengan merek terkenal XYZ yang telah terdaftar walaupun kedua merek itu mempunyai perbedaan atas kelas barang¹⁰⁵

Dari semua yang telah diuraikan di atas mengenai syarat suatu merek, maka dapat disimpulkan bahwa agar sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, bila :

1. Mempunyai fungsi pembeda
2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa
3. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Bukan menjadi milik umum
5. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftarannya

¹⁰⁴ Khusus perlindungan untuk merek terkenal dapat diberlakukan terhadap barang / jasa yang tidak sejenis. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek

1.3. Fungsi Merek

Dengan melihat arti kata merek dan obyek yang dilindunginya, maka fungsi daripada keberadaan merek itu sendiri adalah :¹⁰⁶

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
4. Menunjukkan asal barang / jasa dihasilkan

Fungsi merek jika ditinjau dari sudut pandang produsen, pedagang, maupun konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut :¹⁰⁷

1. Bagi produsen

Merek digunakan untuk jaminan hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya.

2. Bagi pedagang

Merek (umumnya) digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar.

3. Bagi konsumen

¹⁰⁵ Insan Budi Maulana, 108 Tanya Jawab Paten, Merek dan Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 93

¹⁰⁶ Direktorat Jenderal HKI, Merek, [http:// www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), Direktorat Jendral HKI, Tanpa tahun, hal. 1

Merek diperlukan untuk memberikan pilihan barang dan jasa yang diperlukan berdasarkan prioritas kebutuhannya

Sedangkan menurut Sentosa Sembiring, fungsi keberadaan merek adalah :¹⁰⁸

1. Membedakan dengan barang atau jasa sejenis (jati diri)
2. Menunjukkan kualitas (mutu) barang atau jasa
3. Sebagai sarana promosi (iklan)

Selama ini banyak juga dari para pengusaha yang tidak memperhitungkan untuk membangun merek yang sebenarnya lebih sulit untuk dilakukan, tetapi yang dipersoalkan adalah sulitnya mendapatkan modal. Menurut Hermawan Kartajaya bahwa sekalipun punya modal yang kuat, tanpa bisa membangun dan mengelola merek, maka usahanya tidak akan jalan.¹⁰⁹ Padahal jika sebuah merek dapat dibangun, maka seorang pengusaha¹¹⁰ mampu mengeruk keuntungan besar yang di dapat dari kehadiran merek tersebut bagi kemajuan usahanya.

Oleh karena itu dapat dikatakan pula bahwa kehadiran merek sangat penting, karena :¹¹¹

¹⁰⁷ Kholis Roisah, Pengantar Merek, Bahan Pelatihan Konsultan Hukum HKI Angkatan I, FH UNDIP, Semarang, 2002, hal. 1

¹⁰⁸ Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek, Yrama Widya, Bandung, 2002, hal. 32

¹⁰⁹ Hermawan Kartajaya pada saat artikel ini dimuat, menjabat sebagai Leading Service Officer pada MarkPlus&Co (Hermawan Kartajaya, Aspek Penting Membangun Sebuah Merek, <http://www.google.com>, Majalah SWA Nomor 08 / XVIII / 18 April – 1 Mei 2002, hal. 1)

¹¹⁰ Dalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Datar Perusahaan, yang dimaksud dengan pengusaha adalah setiap orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan

¹¹¹ Darmadi Duriyanto, Sugiarto, Tony Sitingak, Op.Cit, hal. 2

1. Emosi konsumen terkadang turun naik. Merek mampu membuat janji emosi menjadi konsisten dan stabil
2. Merek mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar. Bisa dilihat bahwa suatu merek yang kuat mampu diterima di seluruh dunia dan budaya. Contoh yang paling fenomenal adalah Coca Cola yang berhasil menjadi "*Global Brand*", diterima di mana saja dan kapan saja di seluruh dunia
3. Merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. Semakin kuat suatu merek, makin kuat pula interaksinya dengan konsumen dan makin banyak *brand association*¹¹² (asosiasi merek) yang terbentuk dalam merek tersebut. Jika *brand association* yang terbentuk memiliki kualitas dan kuantitas yang kuat, potensi ini akan meningkatkan *brand image* (citra merek)
4. Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. Merek yang kuat akan mampu merubah perilaku konsumen. Sebagai contoh keberhasilan Pall Mall dalam menembus perilaku konsumen mampu menciptakan *market niche* (ceruk pasar) yang spesifik dan menguntungkan
5. Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen. Dengan adanya merek, konsumen dapat dengan mudah membedakan produk

yang akan dibelinya dengan produk lain sehubungan dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan, ataupun atribut lain yang melekat pada merek tersebut

6. Merek berkembang menjadi sumber asset terbesar bagi perusahaan. Hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa Coca Cola yang memiliki *Stock Market Value (SMV)*¹¹³ yang besar, ternyata 97 % dari SMV tersebut merupakan nilai merek. Begitu pula nilai merek Kellogs berkontribusi 89 % dari SMV nya, dan IBM berkontribusi 73 % dari SMV

Dari apa yang telah diuraikan mengenai fungsi merek di atas, maka dapat dikatakan bahwa fungsi merek dalam dunia perdagangan adalah :

1. Fungsi merek sebagai tanda pengenal atau identitas produk
Bagi konsumen maupun produsen identitas ini dapat digunakan untuk membedakan antara produk milik perusahaan yang satu dengan lainnya, yaitu melalui tanda yang melekat pada produk barang atau jasa yang bersangkutan yang sejenis
2. Fungsi merek sebagai alat promosi
Sebuah merek dapat digunakan sebagai alat promosi untuk memperkenalkan dan memasarkan produk-produk yang bersangkutan pada masyarakat

¹¹² *Brand association* mencerminkan pencitraan suatu merek terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga, pesaing, selebritis, dan lain-lain (*ibid*, hal. 4)

¹¹³ *Stock Market* mempunyai pengertian sebagai pasar bursa sehingga yang dimaksudkan dengan "*Stock Market Value*" menurut penulis adalah nilai yang mempengaruhi penjualan suatu saham

3. Fungsi merek sebagai indikator sumber

Dengan mengetahui sumber produk barang / jasa yang dipasarkan secara jelas, maka bagi konsumen sudah merupakan suatu jaminan bahwa produk tersebut dibuat secara legal (bukan merupakan barang / jasa palsu) dan professional oleh suatu unit usaha tertentu. Maksud dari professional di sini bahwa produsen akan berusaha untuk sebaik mungkin dalam menjalankan kegiatan produksi maupun pemasarannya guna menjaga nama baik atau reputasi perusahaan sebagai sumber asal barang atau jasa.

4. Fungsi merek sebagai indikator kualitas

Bahwa setiap produsen akan selalu berusaha untuk dapat mempertahankan bahkan berusaha untuk dapat meningkatkan kualitas produknya sehingga produk tersebut di pasaran pada akhirnya akan bersaing dengan produk lainnya yang sejenis dalam usahanya untuk menarik minat beli konsumen. Karena bagi produsen, kepuasan pelanggan adalah segalanya di mana semakin puas akan semakin tinggi pula nilainya di mata konsumen¹¹⁴

¹¹⁴ Komitmen ini juga menjadi landasan bagi AQUA dalam melayani konsumen sehingga membuat AQUA meraih penghargaan ICSA 2000 (Index Customer Satisfaction Award 2000). ICSA sendiri merupakan Index Kepuasan Pelanggan Indonesia yang merupakan sebuah penghargaan diberikan oleh Frontiers – SWA Indonesia berdasarkan survey terhadap 11 merek air mineral dan melibatkan 3000 responden di 6 kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Semarang, Medan

5. Fungsi merek sebagai daya sugestif

Pada saat suatu merek telah melekat di hati konsumen karena kualitas, kepuasan akan nilai, gaya hidup dan penerimaan yang lebih baik berhasil dibangun, maka konsumen akan tersugesti untuk akhirnya menjadi loyal terhadap sebuah merek. Terhadap loyalitas konsumen ini bagi produsen juga merupakan keuntungan tersendiri karena disamping mendapatkan suatu pemasukan yang pasti juga merupakan sarana promosi yang gratis karena dengan sukarela akan dilakukan oleh konsumen satu terhadap konsumen lainnya.

1.4. Jenis Merek

Merek secara umum terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :¹¹⁵

1. Merek dagang untuk barang
2. Merek dagang untuk jasa

Terhadap definisi dari masing-masing jenis merek seperti tersebut di atas menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan sebagai berikut :

1. Merek Dagang (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa

dan Ujung Pandang (Majalah SWA Nomor 18 / XVI / 7, Aqua Raih ICSA 2000, <http://www.google.com>, 20 September 2000, hal. 1)

¹¹⁵ Javier Rujas, The Community Trade Mark Sistem : The Registration Procedure, International Trademark Symposium, Japanese Patent Office - International Association for the Protection of Industrial Property of Japan, Tokyo, 23 Mei 2000, hal. 11

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya

2. Merek Jasa (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)

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

Terhadap merek yang dipergunakan pada barang / jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan secara bersama-sama baik oleh beberapa orang atau badan hukum disebut dengan merek kolektif. Definisi Merek Kolektif secara lengkap menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah merek yang digunakan pada barang dan / atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama¹¹⁶ untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa yang sejenis lainnya

Dari definisi merek kolektif di atas dapat diketahui pula bahwa merek kolektif ini bukanlah merek tersendiri. Pada dasarnya merek kolektif ini juga bagian dari merek dagang atau merek jasa. Adapun yang membedakannya sebagai merek kolektif hanyalah sifat penggunaannya.

¹¹⁶ Berbagai peraturan menegaskan kriteria keanggotaan untuk perkumpulan ini, pendaftar juga berhak untuk menggunakan merek sebagai seorang anggota grup (Swiss Federal Institute of

Menurut Prof. Sudargo Gautama, bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah 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 karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda tetapi memakai merek sama secara kolektif di bawah pengawasan dari yang berhak. Dengan lain perkataan benda tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.¹¹⁷

1.5. Merek Terkenal

Perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia merupakan hasil konsekuensi dari persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan WTO (*World Trade Organization*), yang merupakan salah satu hasil perundingan Putaran Uruguay yang ditandatangani Indonesia pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko.¹¹⁸ Akibatnya perlindungan terhadap merek terkenal sejak diberlakukannya Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 sampai dengan penggantinya saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak hanya meliputi barang sejenis saja, tetapi juga termasuk barang yang tidak sejenis.

Intellectual Property, The Trademark, Swiss Federal Institute of Intellectual Property, <http://www.google.com>, Tanpa tahun, hal. 1)

¹¹⁷ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit, hal. 161

¹¹⁸ Sumardi Partoredjo, Sistem Perlindungan Hukum Merek di Indonesia, Bahan Presentasi Dalam Rangka Pelatihan dan Pemahaman Atas HKI, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Direktorat Merek (Ditjend HKI - Depkeh dan HAM), 2002, hal. 9

Sampai saat ini tidak ada seseorang yang mampu untuk mendefinisikan merek terkenal. Selama ini yang dapat dilakukan hanya dengan menentukan kriteria atau ciri-ciri dari merek terkenal. Dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dari TRIPs Agreement¹¹⁹, maka beberapa hal utama yang menentukan suatu merek menjadi terkenal, yaitu :¹²⁰

1. Pengetahuan masyarakat yang relevan terhadap merek tersebut
2. Pengetahuan masyarakat terhadap promosi merek tersebut
3. Perlindungan terhadap merek terdaftar (terkenal) diberikan pula terhadap barang atau jasa yang tidak serupa (baca : tidak sejenis) apabila dapat menimbulkan kesan memiliki hubungan dan pemilik merek terdaftar itu dirugikan atas penggunaannya

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek juga disebutkan kriteria mengenai merek terkenal, yaitu pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b :

"...merek terkenal untuk barang dan / atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup Pengadilan Niaga dapat memerintahkan

¹¹⁹ Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) dalam TRIPs Agreement ini mengadopsi Pasal 6 bis Konvensi Paris yang mana terhadap Pasal 16 ayat (3) TRIPs telah diperluas mengenai perlindungan merek terkenal yang meliputi pula terhadap barang maupun jasa yang tidak sejenis

¹²⁰ Insan Budi Maulana, Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement, Temu Wicara Merek Terkenal, Kerjasama Ditjen HKI dan Imperial Country Club, 2000, hal. 7

lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek.....”

Selain hal tersebut di atas, maka kriteria lain yang dapat digunakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, dapat juga ditentukan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus merek terkenal GIORDANO antara Giordano Ltd. Melawan Woe Budi Hermanto, Nomor 426PK / Pdt. / 1994, tanggal 3 November 1995, dan putusan Mahkamah Agung terhadap perkara ini mengandung beberapa prinsip :¹²¹

1. Seseorang berkewajiban untuk menegakkan prinsip dan iklim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala semua bangsa menghormati pemilik atau pemegang hak, baik pada pasar domestic maupun pada pasar internasional, terlepas darimana asal barang itu. Oleh sebab itu siapa saja dilarang untuk melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dengan melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi, terjemahan) terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat
2. Semua tindakan “mengelabui” dan “mengembangkan” terhadap sebuah merek yang pada akhirnya akan membahayakan dan merugikan, baik untuk pemilik atau pemegang hak dan masyarakat konsumen haruslah dianggap dan dikualifikasi sebagai “pelanggaran dengan

sengaja" dan "perbuatan memperkaya diri secara tidak sehat" atau "*unjust enrichment*"

3. Sebuah merek menunjukkan adanya "goodwill" yang mengandung nilai-nilai moral, materiil, dan komersial. Dengan demikian, "goodwill" yang melekat pada merek adalah suatu bentuk kebendaan yang menerbitkan akibat-akibat hukum sebagai berikut :

- Setiap merek harus diakui sebagai suatu bentuk kebendaan yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa
- Setiap pemegang hak mempunyai hak yang eksklusif dan berhak untuk menikmati haknya tersebut

Pada masa global seperti saat ini, merek terkenal semakin menjadi incaran bagi para pelanggar merek. Hal ini terjadi karena *goodwill* yang melekat pada merek terkenal akan memberi keuntungan yang sangat besar terhadap pemakainya sehingga para pengusaha yang melakukan pelanggaran merek ini tidak segan-segan untuk mengambil jalan pintas secara tidak layak dalam meraup keuntungan pribadi baik dengan cara memalsu ataupun mendompleng reputasi dari merek terkenal tersebut. Dalam hal ini oleh Soetikno Soedarjo¹²² dijelaskan bahwa merek dunia sudah

¹²¹ Cita Citrawinda Priapantja, Tinjauan Perbandingan Atas Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia Dengan Negara-Negara Maju, Makalah disampaikan dalam Temu Wicara Mengenai Merek Terkenal, Ditjend HKI, Tangerang, 21 Maret 2000, hal. 9

¹²² Soetikno Soedarjo adalah seorang Managing Director PT. Mugi Reksa Abadi (MRA) Holding yang mengelola majalah-majalah Cosmopolitan, Cosmo Girl, Auto Car, Motor Rider, MTV

memiliki konsep yang kuat, memiliki *track record* keberhasilan yang baik, sehingga ia menilai merek itu sendiri sudah bekerja sekitar 40 % dari kesuksesan yang bakal diraih.¹²³

Menurut J. Felix Frankfurter, merek dagang membantu konsumen dalam membeli barang, selanjutnya tidak perlu untuk menguji barang. Bagi produsen, merek dagang, seperti Hak Atas Kekayaan Intelektual lainnya, merupakan asset. Misalnya Coca Cola, Marlboro dan IBM, yang bersama-sama mencapai nilai US\$ 100 milyar. Pesan dari kenyataan ini bahwa status terkenal hanya dapat dicapai melalui kerja keras dan usaha yang terbaik, jadi bukan merupakan penyelesaian semalam.¹²⁴

Mengingat bahwa keberhasilan sebuah merek sehingga menjadi terkenal bahkan mendunia bukanlah sebuah perjuangan yang mudah karena butuh waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam meraih kesuksesannya. Dari hal ini dapat dimaklumi jika perlindungan terhadap merek terkenal mendapatkan suatu perlakuan khusus dibandingkan perlindungan terhadap merek biasa. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari dan melindungi dari perbuatan pelanggaran merek yang sering dilakukan oleh pihak lain yang tidak berhak atas penggunaan merek yang bersangkutan, yang

Magazine, Bali & Beyond, serta radio-radio di beberapa kota seperti Hard Rock FM, MTV on Sky, Cosmopolitan Radio, dan I-Radio

¹²³ Rhenald Kasali, Bedah Bisnis Bersama Rhenald Kasali : Mengembangkan Merek Dunia, [http:// www.detik.com](http://www.detik.com), 3 Mei 2002, hal. 1

¹²⁴ A.Zen Umar Purba, Recent Trends and Future Prospects of Trademark Sistem in Indonesia, Points for Discussion, The International Trademark Symposium, Japanese Patent Office - International Association for the Protection of Industrial Property of Japan, Tokyo, 23 Mei 2000, hal. 1

berakibat kerugian pada pemilik merek karena menurunnya omzet penjualan dan rusaknya citra atau image pada suatu merek.

1.6. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

Indikasi geografis seringkali dihubungkan dengan merek, hal ini karena ada unsur yang menunjukkan kesamaan pada keduanya. Kesamaan itu adalah keduanya berwujud sebagai suatu tanda yang memberikan ciri dan kualitas tertentu memiliki daya pembeda terhadap barang yang dihasilkan.

Pada merek tanda yang digunakan berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Sedangkan tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang direkatkan pada barang yang dihasilkan, yang dapat berupa nama tempat¹²⁵, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Sebelum diatur dalam Pasal 22 ayat (1) TRIPs, perlindungan terhadap indikasi geografis diatur dalam bentuk petunjuk sumber (*indications of source*) dalam Madrid Agreement dan sebutan asal (*appellation of origin*) dalam Lisbon Agreement.¹²⁶ Pengaturan terhadap perlindungan indikasi geografis ini merupakan hasil daripada tekanan negara Prancis yang kecewa karena sejumlah negara-negara Eropa memproduksi Champagne yang merupakan

¹²⁵ Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan bahwa pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.

minuman anggur khas Prancis, walaupun minuman ini diproduksi oleh negara-negara bersangkutan dan kualitasnya dapat dianggap setingkat dengan Champagne¹²⁷ Dalam hal ini konsekuensi terhadap kasus Champagne ini menurut A. Zen Umar Purba adalah jika suatu daerah yang punya produk pertanian A dan ada ciri khususnya, daerah lain tidak boleh memproduksi atau menanam produk itu sendiri dengan menggunakan nama daerah itu.¹²⁸

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dijelaskan mengenai pengertian dari indikasi geografis, yaitu :

"Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda¹²⁹ yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan"

Indikasi geografis ini akan mendapatkan perlindungan setelah dilakukan pendaftaran terlebih dahulu (diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek). Permohonan pendaftarannya dapat diajukan oleh :

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan (maksudnya

¹²⁶ Domingo P. Peta, Indikasi Geografis Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) : Kesiapan Indonesia dan Peluang Yang Dapat Diambil, Lembaga Kajian Hukum Teknologi – FH. UI, 2001, hal. 2

¹²⁷ Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 24

¹²⁸ Yani Andriansjah, Memetik Kisah Anggur Champagne, [http:// www.google.com](http://www.google.com), GAMMA, 2001

¹²⁹ Sesuai dengan hal yang telah diatur mengenai indikasi asal dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka ketentuan terhadap tanda yang dilindungi tersebut juga berlaku pula terhadap perlindungan bagi indikasi asal

adalah lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi, dan lain-lain), yang terdiri atas :

- a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam
 - b. Produsen barang hasil pertanian
 - c. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
 - d. Pedagangan yang menjual barang tersebut
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu
 3. Kelompok konsumen barang tersebut

Hal ini sangat berbeda dengan indikasi asal karena terhadap indikasi asal tidak diperlukan pendaftaran dalam mendapatkan perlindungan hukum karena semata-mata hanya untuk menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Sehingga apabila suatu tanda harus dilindungi berdasarkan indikasi geografis tetapi tanda tersebut tidak didaftarkan, maka tanda tersebut tetap mendapat perlindungan juga berdasarkan indikasi asal.

2. Perkembangan Sistem Kepemilikan Merek di Indonesia

2.1. Kepemilikan Merek Berdasarkan Sistem Deklaratif

2.1.1. Pengertian Sistem Deklaratif

Merek bukan hanya sekedar mencerminkan barang atau jasa tertentu, tetapi lebih dari itu juga menunjukkan reputasi dari produsennya. Oleh karena itu dianggap sebagai sebuah hasil

kekayaan intelektual yang berharga dan perlu dilindungi dari penggunaan oleh pihak lain atau peniru

Perlindungan merek dalam sistem¹³⁰ deklaratif tidak memberikan suatu kepastian hukum melalui pendaftaran merek karena dalam sistem deklaratif ini tidak menerbitkan suatu hak atas merek. Sifat dari pendaftaran merek dalam sistem deklaratif ini hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) saja.

Pada sistem deklaratif ini dikenal pula dengan *first to use principle* yaitu perlindungan hukum hak atas merek didasarkan pada pemakaian pertama, sehingga siapapun yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemakai pertama atas suatu merek, maka ia berhak atas merek yang bersangkutan tersebut. Sehingga penggunaan terhadap sistem deklaratif ini memiliki keuntungan antara lain :¹³¹

1. Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formil saja terdaftar mereknya, akan tetapi orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya
2. Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan merek tersebut. Jadi orang yang telah memakai suatu merek tidak dapat dilarang

¹³⁰ Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op.Cit*, hal. 950)

¹³¹ Hartono Prodjomardjono, Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahan-Permasalahannya Dewasa Ini, Kumpulan Seminar Hukum Atas Merek oleh BPHN tanggal 16 – 18 Desember 1976, Bina Cipta, Jakarta, 1978, hal. 20

pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian secara formil mendaftarkan merek tersebut.

2.1.2. Kepemilikan Merek Berdasarkan Sistem Deklaratif

Pengaturan mengenai merek di Indonesia telah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, peraturan perundang-undangan merek di Indonesia berdasarkan pada *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 Nomor 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214¹³² Kemudian beberapa tahun setelah Indonesia merdeka yaitu dalam periode 1945 hingga 1961 berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka RIE 1912 masih tetap berlaku.

Pengaturan kepemilikan merek secara nasional pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan¹³³. Sekalipun merupakan produk perundang-undangan nasional, tetapi Undang-Undang Merek ini dianggap sebagai terjemahan dari Undang-Undang Merek yang pernah diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Perbedaannya antara lain adalah jangka waktu perlindungan merek yang sebelumnya selama 20 (dua

¹³² Saidin, *Op. Cit.*, hal. 255

¹³³ Pada tanggal 11 Oktober 1961 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 290 dan Penjelasannya diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2341 (C.S.T. Kansil, Hak Milik Intelektual : Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal. 81)

puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun¹³⁴ disamping pula pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 berlaku pengkelasan pada barang, sedangkan pada RIE 1912 hal tersebut tidak dikenal.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini mendasarkan pada sistem deklaratif. Dalam sistem deklaratif suatu merek yang telah didaftarkan pada instansi yang berwenang oleh pendaftarnya atau pemilik merek, kemudian akan diberikan tanda bukti pendaftaran yaitu berupa surat pendaftaran merek oleh instansi yang berwenang tersebut (pada saat itu masih bernama Kantor Milik Perindustrian¹³⁵). Pemberian surat pendaftaran merek bukanlah tanda bukti hak atas merek (sertifikat merek) akan tetapi dapat dipergunakan sebagai bukti¹³⁶ tentang adanya pemakaian pertama merek.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini pula suatu prinsip teritorial dianut secara tegas¹³⁷ yang tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut mengenai pemakai merek pertama. Maksud daripada prinsip teritorial ini menurut A. Zen Umar Purba bahwa biar merek terkenal apapun,

¹³⁴ Insan Budi Maulana, Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 11

¹³⁵ Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 1948 tentang lapangan pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman yang meliputi pula Kantor Milik Perindustrian, Kantor Milik Perindustrian terdiri atas : (1). Bagian pendaftaran cap dagang ; (2). Bagian perlindungan atas pendapatan-pendapatan baru (Ditjend HKI, Sekilas Sejarah, Ditjen HKI, Jakarta, 2001, hal. 1)

¹³⁶ Alat-alat bukti ada 5 jenis (Pasal 164 HIR) yang terdiri atas : (1). Bukti dengan surat / tulisan; (2). Bukti saksi; (3). Persangkaan; (4). Pengakuan; (5). Sumpah; (6). Pemeriksaan tempat (Pasal 153 HIR); Keterangan ahli (Pasal 154 HIR) (Djumeno Darmodidjojo, Garis-garis Besar Hukum Acara Perdata : Kumpulan Kuliah Prof. B.R.M. Hapsoro Wresniwiro Hadiwidjojo, Tanpa Penerbit, Semarang, 1976, hal. 65)

selagi belum ada pendaftaran merek termaksud di negara itu, bebas didaftarkan oleh siapapun¹³⁸, misalnya Mc Donald di negara A belum terdaftar, kemudian restoran di negara A boleh mendaftarkan produknya dengan merek "Mc Donald"

Sementara itu terhadap pengertian pemakai merek pertama itu sendiri menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan haruslah ditafsirkan sebagai pemakai pertama di Indonesia. Hanya saja kemudian secara tegas melalui yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa yang disebut pemakai pertama merek adalah orang yang menggunakan merek pertama yang diketahui beritikad baik, sebagaimana putusan Nomor 667 K / Sip / 1977, putusan Nomor 3038 K / Sip / 1981 dan putusan Nomor 341 PK / Pdt / 1986¹³⁹ maupun putusan 677 K / sip / 1972 tentang perkara merek "Tancho"¹⁴⁰

Jika dibandingkan dengan merek yang tidak terdaftar, maka pemakai merek akan mengalami kesulitan dalam usahanya untuk membuktikan diri sebagai pemakai pertama jika suatu ketika terjadi sengketa merek. Karena seperti kita ketahui bahwa dalam suatu perkara perdata, maka bukti surat inilah yang paling

¹³⁷ T. Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal. 49

¹³⁸ A. Zen Umar Purba, Pokok-Pokok Sambutan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Temu Wicara Merek Terkenal, Tangerang, 21 Maret 2000, hal. 2

¹³⁹ Gatot Supramono, Op.Cit, hal. 5

¹⁴⁰ Sebagai putusan pertama yang mempertimbangkan pemakaian itikad baik. Dalam kasus Tancho ini yaitu antara PT. Tancho Indonesia melawan Wong A Kiong, sekalipun yang mendaftarkan pertama di Indonesia adalah Wong A Kiong, tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang berhak mendapatkan perlindungan hanya pendaftar yang beritikad baik. Sehingga dalam kasus ini dimenangkan oleh PT. Tanco Indonesia

diutamakan karena peristiwanya mudah diungkapkan dibandingkan dengan bukti keterangan saksi-saksi.

Yang dimaksud dengan alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian¹⁴¹ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata surat tersebut dibagi menjadi surat akta dan surat bukan akta / surat biasa. Untuk surat akta dibagi lagi menjadi surat akta resmi (otentik) dan surat akta di bawah tangan¹⁴². Sementara itu pengertian dari akta itu sendiri menurut Pitlo adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat¹⁴³

Dalam hal ini oleh surat pendaftaran merek dapat digolongkan ke dalam bentuk surat yang bukan akta.¹⁴⁴ Kekuatan pembuktian surat yang bukan akta / surat biasa tidak sebagai bukti yang sempurna¹⁴⁵, masih memerlukan tambahan alat bukti

¹⁴¹ M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 38

¹⁴² Surat akta resmi adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang menurut Undang-Undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut, misalnya notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, dan sebagainya. Sedangkan surat akta di bawah tangan adalah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, misalnya surat perjanjian jual beli atau sewa menyewa yang dibuat sendiri dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian (C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata : Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hal. 253)

¹⁴³ Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992, hal. 37

¹⁴⁴ Gatot Supramono, Op.Cit, hal. 4

¹⁴⁵ Surat biasa tidak dibuat dengan maksud untuk menjadi / dijadikan alat bukti. Apabila surat itu kelak menjadi alat bukti di Pengadilan hanyalah merupakan kebetulan saja (Darwan Prinst,

lain¹⁴⁶ Surat yang bukan akta di dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian bebas yang sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim¹⁴⁷ Sehingga jika terjadi sengketa mengenai kepemilikan merek dalam sistem deklaratif ini, maka seseorang yang telah mendaftarkan mereknya belum tentu memenangkan perkaranya jika tidak dapat membuktikan sebagai pemakai merek pertama.

2.2. Kepemilikan Merek Berdasarkan Sistem Konstitutif

2.2.1. Dipilihnya Sistem Konstitutif Dibandingkan Sistem Deklaratif

2.2.1.1. Pengertian dan Keunggulan Sistem Konstitutif

Dalam sistem konstitutif atau sistem attributive kita mengenal istilah "*first to file principle*", yaitu dalam hal ini perlindungan merek didasarkan atas pendaftaran merek. Sehingga siapapun yang sudah mendaftarkan merek untuk pertama kalinya dan diterima, maka ia yang paling berhak atas merek tersebut dan penggunaannya akan dilindungi oleh hukum.

Dalam sistem konstitutif ini pendaftaran merek dapat menimbulkan hak atas merek sehingga tercipta suatu kepastian hukum. Yang dimaksudkan dengan hak

Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 180)

¹⁴⁶ R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1978, hal. 27

¹⁴⁷ M. Nur Rasaid, Op.Cit, hal. 39

atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek dan diakui sebagai suatu bentuk dari hak milik di bidang HKI. Sedangkan maksud dari dapat terciptanya kepastian hukum karena dari hasil pendaftaran merek tersebut akan diperoleh sertifikat merek yang dikeluarkan oleh kantor merek¹⁴⁸.

Keberadaan sertifikat merek ini sangat penting artinya jika suatu ketika terjadi sengketa merek sebagai bukti hasil dari telah didaftarkannya merek tersebut lebih dahulu oleh yang bersangkutan sehingga diperoleh hak kepemilikan atas merek tersebut. Terhadap sertifikat merek ini dapat digolongkan ke dalam bentuk akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Terhadap akta otentik ini mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian :¹⁴⁹

a. Kekuatan pembuktian formil

Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut

b. Kekuatan pembuktian materil

Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi

c. Kekuatan mengikat

¹⁴⁸ Pada masa masih berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dikenal sebagai Kantor Milik Perindustrian

Membuktikan antara para pihak dan pihak ke tiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut

Keunggulan dari sistem konstitutif ini tercermin dalam keberadaan asasnya yaitu " *prior in tempore, meliore in jure* " yang maksudnya adalah siapa lebih dulu mendaftarkan, maka ia mempunyai hak lebih utama dari yang lain atas merek yang bersangkutan. Sebagai akibatnya terhadap pendaftar merek selanjutnya setelah pemberian hak merek kepada pendaftar merek sebelumnya, jika ternyata merek yang didaftarkan sama atau mirip dengan merek pada barang atau jasa sejenis yang sudah didaftarkan terlebih dahulu tersebut, maka tidak akan mendapat perlindungan hukum (pendaftaran mereknya akan ditolak)

Dapat dikatakan bahwa melalui sistem konstitutif ini hak eksklusif atau hak penggunaan atas merek baru dapat diberikan kepada pendaftar pertama jika merek tersebut telah didaftarkan. Pendaftar merek (pemilik merek) yang telah memiliki suatu hak eksklusif berhak melarang pihak ke tiga yang tidak mempunyai persetujuan / izin dari pemilik merek, untuk memakai merek yang sama atau menyerupai merek pada barang atau jasa sejenis yang telah

¹⁴⁹Ibid, hal. 38

didaftarkan, kecuali jika pemilik merek telah memberi izin pada pihak lain untuk memakai merek tersebut.

Dapat dikatakan bahwa melalui sistem konstitutif ini terhadap adanya pendaftaran merek untuk menghindari pembajakan¹⁵⁰ Hal ini juga diakui pula oleh Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Jateng, Ir. Edhy Sutanto MK, bahwa pendaftaran merek bisa memberikan jaminan jika ada pelanggaran hukum oleh pihak lain, misalnya peniruan produk sejenis dengan merek sama¹⁵¹ Untuk keberhasilan ini kamu hanya menunjukkan bahwa orang lain itu telah menggunakan merek yang sama seperti merek barang atau jasa milikmu yang terdaftar¹⁵²

Bagaimanapun merek sebagai bagian dari HKI memiliki peranan yang penting dalam perkembangan dunia usaha sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum.. Peranan penting tersebut adalah pertama, dalam arti strategis, karena ia berurusan dengan produk atau proses sebagai hasil olah pikir manusia; kedua, dalam rangka memfasilitasi kepentingan investasi asing, bahwa memang ada kepastian perlindungan bagi karya intelektual mereka¹⁵³

¹⁵⁰ Bisnis Indonesia, Pendaftaran Merek Hindari Pembajakan, 1 Mei 2002, hal. 12

¹⁵¹ Suara Merdeka, HKI Untag Urus Hak Merek, Tanggal 27 Juni 2002, hal. 14

¹⁵² The UK Patent Office, Benefits of Trade Mark Protection, The UK Patent Office, <http://www.google.com>, 2000, hal. 1

2.2.1.2. Kelemahan Sistem Deklaratif

Kepastian hukum di semua bidang sudah selayaknya diusahakan agar dapat tercapai di dalam masyarakat yang sedang membangun, khususnya kepastian hukum dalam bidang kekayaan intelektual yaitu dalam bidang hak atas merek. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa perkembangan suatu karya intelektual membutuhkan banyak waktu serta biaya yang tidak sedikit.

Adanya kepastian hukum di bidang hak atas merek ini diharapkan akan berakibat positif terhadap perkembangan perekonomian negara, karena bagaimanapun keberadaan kepastian hukum dapat mempengaruhi terhadap peningkatan arus modal asing dengan timbulnya kepercayaan para investor terhadap iklim usaha di suatu negara¹⁵⁴.

Terhadap adanya kepastian hukum ini tidak ditemukan dalam penggunaan sistem deklaratif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Yang dalam hal ini sebagai keberatan terhadap sistem deklaratif itu dapat dikemukakan bahwa orang yang terdaftar mereknya dan memang juga sungguh-sungguh memakai

¹⁵³ A. Zen Umar Purba, Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Disampaikan pada acara Orientasi Kepailitan bagi para HKIm Agung, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 29 Januari 2002, hal. 11

¹⁵⁴ Bagi investor asing masalah keberadaan kepastian hukum sangat peka, karena di dalam suatu sistem perekonomian yang baik, unsur kepastian hukum merupakan asas yang memberikan jaminan yang kuat bagi bisnis mereka karena demikian besarnya nilai transaksi-transaksi bisnis tersebut (Amirizal, Hukum Bisnis : Risalah Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 67)

merek itu dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang juga memakai merek yang sama dan tidak terdaftar tapi lebih dulu dari orang yang mereknya terdaftar. Pada waktu mendaftarkan merek itu orang yang terdaftar mereknya tidak tahu bahwa ada orang yang lebih berhak atas merek itu tapi tidak terdaftar¹⁵⁵ Dalam hal inilah maka penggunaan sistem deklaratif selalu terbuka untuk serangan dari pihak lain sehingga dapat disebutkan bahwa penggunaan sistem deklaratif tidak memiliki kepastian hukum, sedangkan hukum adalah untuk memberikan kepastian dan menghilangkan segala keragu-raguan¹⁵⁶

Dalam pendaftaran merek dengan mempergunakan sistem deklaratif tidak sampai menerbitkan sertifikat kepemilikan hak atas merek karena pendaftaran ini hanyalah berupa sebuah persangkaan / anggapan hukum saja bahwa pendaftar adalah pemakai merek pertama kecuali jika sampai ada yang dapat membuktikan sebaliknya, sehingga anggapan sebagai pemakai merek pertama dapat batal.

¹⁵⁵ Hartono Prodjomardojo, Op.Cit., hal. 20
¹⁵⁶ Sudargo Gautama, Op.Cit., 1989, hal. 71

2.2.2. Perkembangan Kepemilikan Merek Berdasarkan Sistem Konstitutif

2.2.2.1. Sebelum Pelaksanaan TRIPs

Dengan mempertimbangkan beberapa kelemahan yang ada pada sistem deklaratif tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang menggunakan sistem konstitutif sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini disyahkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan mulai efektif berlaku tanggal 1 April 1993

Alasan terhadap penggantian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini dapat kita jumpai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yaitu :

"Pertama materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia kedua. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tertinggal jauh. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara. Keadaan ini menimbulkan saling ketergantungan antar bangsa¹⁵⁷ baik dalam kebutuhan, kemampuan, maupun kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang

¹⁵⁷ Hal ini berhubungan erat dengan keberadaan kepastian hukum. Jikalau suatu negara perekonomiannya sangat tergantung pada investor asing, maka negara bersangkutan pada hakekatnya berkepentingan terhadap perlindungan HKI (Irwandy Muslim Amin, Masalah Sekitar Klaim Dalam Perdagangan Internasional Yang Berhubungan Dengan HKI, Disampaikan Dalam Seminar Nasional : Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Persaingan Bebas, Diselenggarakan oleh FH. UNDIP dengan KADINDA Jateng Tanggal 16 September 1999, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000, hal. 32

mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk mereka.

Kedua, perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-Undang ini "

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek ini, maka terjadi beberapa perubahan yang penting menyangkut terhadap perlindungan merek di Indonesia, yaitu :¹⁵⁸

1. Ruang lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin, tidak hanya terbatas pada merek dagang, melainkan juga merek jasa
2. Sistem yang dianut adalah sistem konstitutif¹⁵⁹ yaitu hak atas merek diperoleh atau diberikan karena pendaftaran. Ini berbeda dengan sistem yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menganut sistem deklaratif, yaitu hak atas merek diperoleh karena pemakaian pertama.
3. Cara pemeriksaan daripada pemakaian pendaftaran merek dilakukan secara intensif substantif dan adanya keharusan untuk

¹⁵⁸ Wiratmo Dianggoro, Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2, Jakarta, 1997, hal. 31

¹⁵⁹ Indonesia adalah negara anggota BIRPI. Pada tahun 1967, BIRPI telah menerbitkan "*Model Law of Developing Countries on Marks, Trade name and Acts of Unfair Competition*" yang berbentuk sistem konstitutif (ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 1). Perlu diketahui dalam diskusi *Second Model Law Committee*, yaitu Panitia yang diadakan khusus untuk memperbincangkan soal *Trademark* dan *Model Law*, mayoritas menerima prinsip konstitutif. Alasannya adalah pertamanya karena sistem inilah yang paling cocok untuk mayoritas daripada negara-negara

- dilakukannya pengumuman¹⁶⁰ sebelum diberikannya persetujuan atas suatu pendaftaran
4. Sebagai negara anggota peserta *Paris Convention for Protection of Industrial Property* Tahun 1883, maka dalam Undang-Undang 19 Tahun 1992 mengatur pula mengenai pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas¹⁶¹
 5. Diatur pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi
 6. Adanya ketentuan yang memuat sanksi pidana baik untuk tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran

Tiga buah produk perundang-undangan pada saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

berkembang yang katanya sukar untuk menentukan pemakaian pertama daripada sesuatu merek tanpa kesulitan yang besar. (Sudargo Gautama, *Op.Cit*, 1989, hal. 72)

¹⁶⁰ Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan

¹⁶¹ Hak prioritas ini mengandung pengertian bahwa suatu permohonan hak-hak tersebut dalam suatu negara anggota, akan mendapatkan pula pengakuan di negara anggota lain.

2.2.2.2. Setelah Pelaksanaan TRIPs

Perekonomian dunia pada era global akan lebih bergantung pada *intellectual capital*, yang mencakup pengetahuan, karya penemuan, ekspresi kreatifitas, akumulasi pendidikan-pelatihan-ketrampilan yang terinternalisasikan dalam ilmu, engineering, dan lahan kerja praktek dan professional, dibandingkan dengan *physical capital* (misalnya SDA, modal, dan lain-lain) karena *intellectual capital* dapat bergerak dan bersikulasi dengan tingkat kekerapan sangat tinggi dalam arus perputaran modal dunia, khususnya di negara-negara maju.¹⁶² Mungkin dapat mengutip terhadap apa yang ditulis oleh The Washington Post edisi 28 April 2001 yang menyebutkan¹⁶³

"...jika ada pelajaran selama setengah abad yang lalu mengenai perkembangan ekonomi adalah bahwa sumber daya alam tidak menggerakkan ekonomi; sumber daya manusia yang melakukan itu"

Mengingat begitu pentingnya HKI dalam mempengaruhi perkembangan perekonomian dunia, maka perhatian masyarakat internasional khususnya negara-negara maju terhadap perlindungan hukum HKI sangat besar. Hal ini terwujud dengan diselenggarakannya beberapa konvensi internasional dalam rangka

¹⁶² Agus Fanar Syukri, HKI : The Basis of National Science and Technology Development, <http://www.google.com>, Disampaikan Dalam Temu Ilmiah TI-IX PPI, Tokyo, 2000, hal. 1

¹⁶³ A. Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi, Disampaikan Dalam Seminar Kontrak-Kontrak Komersial di Indonesia, Sigma Conference, Jakarta, 21 November 2001, hal 1

harmonisasi hukum dan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap HKI tersebut.

Beberapa konvensi internasional mengenai HKI yang telah diselenggarakan khususnya yang berhubungan dengan perlindungan merek, antara lain :

1. Konvensi Paris

Konvensi Paris diadakan pertama kali pada tahun 1883 untuk memberikan perlindungan internasional terhadap hak milik perindustrian. Dalam hal administrasi konvensi ini di bawah manajemen *United Biro for The Protection of Intellectual Property (Bivieux International Reunis Pour la protection de la propriete Intellectuelle)* atau lebih kita kenal sebagai BIRPI.

Dalam Konvensi Paris ini meliputi 3 komponen yaitu paten, merek, dan disain industri, yang isinya terdiri dari 3 bagian penting :¹⁶⁴

1. Ketentuan-ketentuan pokok mengenai prosedur
2. Prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman wajib negara-negara anggota Uni
3. Materi hak milik perindustrian, yaitu paten, merek dan disain industri itu sendiri

¹⁶⁴ Paingot Rambe Manalu, Hukum Dagang Internasional : Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000, hal. 139

Karena masih dianggap terlalu umum isi dan ketentuan dalam Konvensi Paris sekalipun telah beberapa kali disempurnakan, sehingga dibuat beberapa perjanjian yang secara khusus mengatur merek, misalnya :

1. Perjanjian Madrid tentang Pencegahan Pemalsuan Indikasi Asal dan Registrasi Merek Perdagangan Internasional (*Madrid Agreement Concerning The Repression of False Indication of Origin and The International Registration Trademark*)
2. Perjanjian Lissabon mengenai Perlindungan Pendaftaran Internasional Mengenai Keterangan-keterangan Asal Barang (*Lissabon Agreement Concerning The Protection and The International Registration of Declaration of Origin*)
3. Perjanjian Nice tentang Klasifikasi Internasional Atas Barang dan Jasa Berkenaan Dengan Merek Perdagangan

Pada tahun 1967 dalam Konferensi Stockholm, berdasarkan kesepakatan dari negara-negara peserta konvensi, maka dibentuklah organisasi dunia mengenai HKI sehingga akhirnya BIRPI

berubah menjadi WIPO (*World International Property Organization*)¹⁶⁵

2. TRIPs

Latar belakang terbentuknya TRIPs merupakan antisipasi Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa Barat yang menilai bahwa WIPO tidak mampu melindungi *Intellectual Property* mereka di pasar internasional dan hal tersebut mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif. Oleh karena masalah tersebut, kemudian mereka mendukung terbentuknya TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights Agreements*) dalam forum GATT (*General Agreement on Trade and Tariffs*)¹⁶⁶ yang sejak 1995 menjadi bagian dari WTO¹⁶⁷ (*World Trade Organization*).

¹⁶⁵ Sebagai suatu organisasi kekayaan intelektual dunia, WIPO mempunyai suatu tujuan, yaitu :

1. Memperkembangkan perlindungan hukum bagi hak milik intelektual di seluruh dunia melalui kerjasama antara para Negara peserta
2. Menjamin kerjasama dalam bidang tata usaha konvensi-konvensi internasional dan persetujuan-persetujuan mengenai perlindungan hukum bagi hak milik perindustrian dan hak cipta

(RM. Suryodiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian, Tarsito, Bandung, 1981, hal. 12)

¹⁶⁶ Pertemuan Jenewa pada 30 Oktober 1947 dinyatakan sebagai putaran pertama perundingan yang berdasarkan persyaratan protocol tanggal 30 Oktober 1947 tersebut, maka GATT didirikan tanggal 1 Januari 1948. GATT bertujuan menciptakan suatu iklim perdagangan yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis agar tercipta perdagangan dunia yang bebas tanpa diskriminasi serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan dalam bidang-bidang penanaman modal, lapangan kerja dan mencegah terjadinya perang dagang yang merugikan, dan lain-lain. (Huala Adolf dan Chandrawulan A, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 1)

¹⁶⁷ WTO merupakan organisasi internasional yang bertugas menjalankan seperangkat aturan perdagangan, antara lain Perjanjian Bea Masuk dan Perdagangan atau dikenal dengan GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*), Perdagangan yang berhubungan dengan HKI atau dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Measures*), dan Perjanjian

Beberapa argumentasi mereka terhadap kelemahan-kelemahan WIPO antara lain :¹⁶⁸

1. WIPO dianggap tidak mampu mengadaptasi perubahan struktur perdagangan internasional juga perkembangan dan inovasi di bidang ekonomi dan teknologi
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi menyelesaikan dan melaksanakan penyelesaian sengketa yang timbul.
3. WIPO tidak mempunyai mekanisme untuk mengendalikan dan menghukum pelaku pelanggaran terhadap HKI, baik pelakunya anggota maupun non anggota

Dalam hal ini TRIPs lahir dalam rangka persetujuan tentang pembentukan WTO¹⁶⁹ pada persetujuan akhir Putaran Uruguay (bagian dari putaran ke delapan dari perundingan GATT yang

Perdagangan Jasa atau dikenal dengan GATS (*General Agreement on Trade in Service*) dengan tujuan menghilangkan berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi arus lalu lintas barang, modal, informasi, teknologi, jasa bisnis, dan meningkatkan akses pasar seluas-luasnya di dunia.

¹⁶⁸ Majalah Techno 2, WTO Melindungi Kekayaan Intelektual Individu, <http://www.google.com>, Tanpa tanggal, hal. 2

¹⁶⁹ WTO mengadopsi peraturan mengenai HKI dari WIPO yang kemudian dikaitkan dengan masalah perdagangan dan tarif dalam perjanjian TRIPs untuk diterapkan pada anggotanya. Dalam hal ini perbedaan antara WIPO dan WTO yang cukup penting antara lain adalah pendekatan dalam penyelesaian sengketa. Jika di WIPO, *a dispute among private companies is treated as a dispute among them* sedangkan di WTO *a dispute among private companies is (can be) treated as a dispute among their countries*. Sehingga dalam TRIPs sengketa dagang antar perusahaan dapat diambil alih oleh negara yang bersangkutan dan WTO berhak menjatuhkan sanksi berdasarkan argumentasi negara-negara yang bersengketa (Kantor Manajemen HKI ITB, Penelitian HKI Sebuah Isu Global : Peluang atau Ancaman, <http://www.google.com>, KM HKI ITB, Bandung, 15 April 2000, hal. 2)

diselenggarakan di Punta del Este, Uruguay sejak tahun 1986) di Marrakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994 yang mana persetujuan ini dilampirkan sebagai Lampiran C (*Annex C*).

Secara singkat dapat disebutkan paket Persetujuan Marrakesh ini pada pokoknya meliputi :¹⁷⁰

1. Pembentukan WTO sebagai pengganti secretariat GATT dengan tugas mengadministrasikan dan mengawasi pelaksanaan Putaran Uruguay serta menyelesaikan sengketa dagang di antara negara sesama anggota
2. Penurunan tarif impor berbagai komoditas perdagangan secara menyeluruh dan penciptaan akses pasar domestic terhadap perdagangan mancanegara melalui tindakan kebijakan yang mengurangi berbagai hambatan terhadap perdagangan termasuk hambatan proteksi industri dalam negeri
3. Pengaturan baru dari aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, ketentuan investasi yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa

¹⁷⁰ Paingot Rambe Manulu, *Op.Cit*, hal. 107

Tujuan dari keberadaan TRIPs itu sendiri adalah untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban¹⁷¹

Sehingga prinsip-prinsip pokok dalam TRIPs dapat dikatakan :

1. Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakkan hukum HKI di negara-negara peserta
2. Tidak adanya diskriminasi dalam perlindungan HKI antara warga negara dari peserta bersangkutan dengan warga negara peserta lainnya
3. Penegakkan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa, yang diikuti dengan hak bagi Negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang.

Untuk melaksanakan hasil dari konvensi-konvensi internasional tersebut di atas, maka Indonesia harus

¹⁷¹ Emmawati Junus, Fungsi dan Peranan Lembaga Research dan Development dan HKI di Indonesia Dalam Meningkatkan Penemuan, Disampaikan dalam Program Pengembangan

meratifikasikannya ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Beberapa ratifikasi yang berkaitan dengan perlindungan merek dalam bentuk Keppres yang telah dilakukan oleh pemerintah antara lain :¹⁷²

1. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property and Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979
2. *Trademark Law Treaty* disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997

Pemerintah Indonesia yang telah ikut serta dalam perjanjian WTO yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dengan Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1994 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564, maka sebagai wujud konsekuensi atas diterimanya perjanjian multilateral tersebut perlu diadakan penambahan serta perubahan dalam sistem HKI khususnya bidang merek. Sehingga pada tanggal 7 Mei 1997 mulai disahkan dan berlaku

Kepemimpinan LIPI, Ditjen HKI, 30 Agustus 2000, hal. 4

secara efektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek ini masih tetap mempergunakan sistem konstitutif sedangkan terhadap beberapa perubahan dalam pasal-pasalnya sejauh menyangkut prinsip-prinsip pokok dan pengertian-pengertian lainnya tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Beberapa perubahan yang dianggap perlu, lebih bersifat administratif dan susunan secara redaksional seperti dengan cara mencantumkan beberapa perbadaan, misalnya Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4, Pasal 79A, Pasal 79B, Pasal 79C, Pasal 85A, dan seterusnya. Yang bersifat perubahan substantif sehingga membedakannya dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah :¹⁷³

1. Perlindungan merek terkenal diatur dalam dua ayat berbeda yaitu Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dan kategori perlindungan juga dibedakan. Pasal 6 ayat (3) memberi perlindungan terhadap barang dan jasa sejenis, sedangkan Pasal 6 ayat (4) memberi perlindungan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis. Tetapi ketentuan lebih lanjut atas Pasal 6

¹⁷² HKInet (Wacana Kekayaan Intelektual Indonesia), *Op.Cit*, hal. 5

ayat (4) itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah

2. Perlindungan terhadap "indikasi geografis" diatur dalam Pasal 79A dan "indikasi asal" diatur pada Pasal 79D.

Sejalan dengan kesepakatan TRIP's yang ada¹⁷⁴ dan dalam rangka untuk lebih menyempurnakan peraturan merek sehingga perlindungan hukum di bidang merek tersebut menjadi semakin efektif dan sesuai dengan tuntutan zaman, maka pada tanggal 1 Agustus 2001 mulai disyahkan dan berlaku efektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Meskipun penerapan sistem konstitutif yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 ini, namun beberapa hal baru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran merek sehingga lebih efisien karena telah mempergunakan proses pendaftaran¹⁷⁵ sebagai berikut : permohonan,

¹⁷³ Insan Budi Maulana, Op.Cit : Perlindungan Merek Terkenal Dari Masa Ke Masa, hal. 159

¹⁷⁴ Batas waktu bagi negara berkembang untuk melakukan penyesuaian dengan persetujuan TRIP's adalah lima tahun, sehingga jatuh pada tanggal 1 januari 2000

¹⁷⁵ Proses pendaftaran merek sudah tidak menerapkan : permohonan, pengumuman, pemeriksaan, dan keputusan diterima atau ditolak

pemeriksaan yang meliputi keputusan diterima atau ditolak, pengumuman

Selain hal-hal di atas yang mempersingkat proses pendaftaran merek, juga terdapat hal-hal baru yang membedakan sistem merek lama dengan yang baru, diantaranya yaitu :¹⁷⁶

1. Putusan Komisi banding tidak lagi final karena pihak yang keberatan terhadap putusan itu dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga
2. Adanya penetapan sementara pengadilan atau *interlocutoir injuction* yang dapat diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga, dan jangka waktu penetapan sementara itu adalah tiga puluh hari yang kemudian dapat diubah, dibatalkan atau dikuatkan oleh pengadilan. Penetapan sementara pengadilan dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar apabila ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran merek dan terdapat kekhawatiran pihak pelanggar akan menghilangkan barang bukti; untuk mengajukan hal di atas, pemohon harus membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank

¹⁷⁶ Insan Budi Maulana, **Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Qua Vadis**, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, JIII / APIC – IP Clinic – P3HKI LPKwu UNS – Asosiasi Alumni JIII Indonesia – FH UII – FH UNDIP, Surakarta, 14 Februari 2002, hal. 7

3. Gugatan untuk penghapusan, pembatalan dan ganti rugi diajukan melalui Pengadilan Niaga, dan tahap selanjutnya adalah Mahkamah Agung sebagai tingkat terakhir penyelesaian perkara perdata merek; jangka waktu penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama adalah sembilan puluh hari sejak gugatan didaftarkan, dan putusan kasasi harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung
4. Penyelesaian perkara merek dapat diajukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa

B. Tinjauan Umum Terhadap Produk Merek Terdaftar Milik Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan Secara Umum

1.1. Pengertian Perusahaan

Sumber utama dari hukum perusahaan adalah KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Selain itu KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) juga menjadi sumber hukum¹⁷⁷ perusahaan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa KUH Perdata berlaku juga bagi hal-hal yang

¹⁷⁷ Sumber hukum adalah asal darimana kewenangan dan kekuatan memaksa dari hukum positif diperoleh (I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan : Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha, Megapoin, Jakarta, 2000, hal. 11)

diatur dalam kitab Undang-Undang ini, sekedar dalam kitab Undang-Undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang.¹⁷⁸

Dalam KUHD sendiri tidak pernah mengatur definisi mengenai perusahaan. Hal ini dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang agar pengertian perusahaan diserahkan pada perkembangan keilmuan dan yurisprudensi sehingga sesuai dengan perkembangan zaman¹⁷⁹

Dalam hal ini terdapat beberapa definisi mengenai perusahaan yang dapat kita kemukakan sebagai berikut :¹⁸⁰

1. Menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu itu membacakan "*memorie van toelichting*" rencana Undang-Undang "*Wetboek van Koophandel*" di muka Parlemen, menerangkan bahwa yang disebut "perusahaan" ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri)
2. Menurut Prof. Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Di sini Molengraaff memandang perusahaan dari sudut "ekonomi"

¹⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 1

¹⁷⁹ R. Soekardono, *Op.Cit*, hal. 19

¹⁸⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit*, hal. 15

3. Menurut Polak, baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Di sini Polak memandang perusahaan dari sudut "komersial".

Sedangkan definisi perusahaan menurut pendapat para ahli dari dalam negeri sendiri, misalnya :

1. Menurut Sri Redjeki Hartono, istilah perusahaan / yang menjalankan perusahaan menggantikan istilah pedagang atau kegiatan perdagangan yang mengandung pengertian sebagai melakukan kegiatan yang terus-menerus, secara terang-terangan, dalam rangka mencari keuntungan. Lembaga tersebut dapat dalam berbagai bentuk baik yang berstatus badan hukum atau bukan, atau sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun sebagai Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)¹⁸¹
2. Menurut Soekardono, barulah dapat dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri¹⁸²

Di samping pengertian perusahaan dari berbagai pendapat para ahli di atas, kita juga dapat menemukan definisi perusahaan

¹⁸¹ Sri Redjeki Hartono, Kapita Selektta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal.

V

¹⁸² R. Soekardono, Op.Cit, hal. 20

secara yuridis, yaitu di dalam Pasal 1 huruf b dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan :¹⁸³

"Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba "

Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita kemukakan bahwa perusahaan merupakan institusi atau lembaga ekonomi, yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Melalui pengertian perusahaan tersebut dapat kita temukan unsur-unsur perusahaan, yaitu :¹⁸⁴

1. Menjalankan kegiatan usaha¹⁸⁵
2. Dijalankan secara perorangan atau badan usaha
3. Melakukan kegiatan usaha secara tetap dan terus menerus dan terang-terangan
4. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba

Jika kita memandang suatu perusahaan, maka disamping dapat kita temukan bahwa perusahaan tersebut sebagai sebuah konsep ekonomi seperti disebutkan di atas, juga dapat disebutkan pula bahwa perusahaan merupakan sebuah konsep hukum. Hal ini memberikan suatu konsekuensi bahwa perusahaan dapat pula menjadi subjek hukum¹⁸⁶ seperti halnya manusia, sebagai

¹⁸³ Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta, 2000, hal. 27

¹⁸⁴ Ridwan Sjahrani, Pengantar Hukum Dagang, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal.7

¹⁸⁵ Dalam Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba

¹⁸⁶ Subyek hukum menurut Chidir Ali adalah manusia yang berkepribadian hukum (*legal personality*) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum

pendukung hak dan kewajiban, memiliki harta kekayaan, domisili serta punya tanggungjawab hukum.

Dalam sebuah tatanan global seperti saat ini lingkup dari perusahaan telah melampaui batas-batas negara dan dalam hal-hal tertentu tidak lagi sekedar bertujuan untuk mencari keuntungan, melainkan telah berubah bentuk menjadi penguasa baru yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan kultural suatu bangsa¹⁸⁷

1.2. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan, jika dilihat dari jumlah pemilik dapat dibedakan menjadi perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan¹⁸⁸ Jika dilihat dari bentuk hukum, dapat dibedakan perusahaan badan hukum¹⁸⁹ dan perusahaan bukan badan hukum. Sedangkan jika dilihat dari status pemiliknya, dapat dibedakan atas perusahaan swasta (modal dimiliki oleh swasta) dan perusahaan negara (modal seluruhnya merupakan kekayaan negara RI, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang)

diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Hal ini sama dengan PT (perusahaan) sehingga oleh ilmu hukum digolongkan sebagai subyek hukum pula (Ridwan Widyadharma, Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1995, UNDIP, Semarang, 1995, hal. 3)

¹⁸⁷ Hal ini dimungkinkan karena seperti PMN (Perusahaan Multi Nasional) tidak hanya memiliki kekuatan modal, teknologi, dan keahlian manajemen, melainkan perlindungan dan dukungan politik dari negara-negara asal pemilik PMN induk (Sumantoro, Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983, hal. 19)

¹⁸⁸ John W. Head menyebut istilah Perusahaan Perorangan dengan Usaha Kepemilikan Tunggal, sedangkan untuk istilah Perusahaan Persekutuan dengan Usaha Kemitraan (John W. Head, Op.Cit., hal. 2)

¹⁸⁹ Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim (Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991, hal. 19)

Dari hal tersebut di atas, maka dapat ditentukan 3 jenis bentuk perusahaan, yaitu :¹⁹⁰

1. Perusahaan perorangan, adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan yang bukan badan hukum. Misalnya Usaha Dagang (UD)¹⁹¹
2. Perusahaan persekutuan bukan badan hukum, adalah perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Bentuknya adalah Firma (Fa)¹⁹², Persekutuan Komanditer (CV)¹⁹³
3. Perusahaan persekutuan badan hukum, adalah perusahaan ini dapat didirikan oleh pengusaha swasta dan dapat pula oleh negara. Misalnya Perseroan¹⁹⁴ Terbatas (PT).

Dalam hal ini PT¹⁹⁵ termasuk badan hukum karena terdapat unsur-unsur dari badan hukum itu sendiri, seperti :¹⁹⁶

1. Organisasi yang teratur, yang dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri dari Rapat

¹⁹⁰ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., hal. 56

¹⁹¹ Secara resmi tidak ada perusahaan perorangan, tetapi dalam masyarakat perdagangan sudah ada bentuk perusahaan perorangan yang diterima orang yaitu Perusahaan Dagang (H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hal.2)

¹⁹² Menurut Pasal 16 KUHD, yang dimaksud dengan Firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama

¹⁹³ Menurut Pasal 19 KUHD, yang dimaksud dengan CV adalah perseroan yang didirikan antara satu atau beberapa orang (pesero pengurus) yang bertanggungjawab secara renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pesero diam (hanya merupakan pelepas uang saja).

¹⁹⁴ Dalam Pasal 1618 KUH Perdata dijelaskan bahwa perseroan / persekutuan / perserikatan adalah suatu perjanjian dengan mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam suatu gabungan harta bersama / gabungan kekayaan atau persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya

¹⁹⁵ Menurut Undang-Undang PT dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan PT adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang menjalankan usaha tertentu, dengan modal terbagi dalam saham-saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini

Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris
(Pasal 1 butir 2 Undang-Undang PT)

2. Mempunyai harta kekayaan sendiri, berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PT) yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang PT)
3. Melakukan hubungan hukum sendiri, yaitu hubungan dengan pihak ke tiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi atau Komisaris
4. Mempunyai tujuan sendiri, yang ditentukan dalam AD/ART dengan tujuan utama memperoleh keuntungan / laba

Yang perlu untuk diketahui bahwa walaupun dalam kegiatan perekonomian terdapat berbagai bentuk perusahaan, namun sebagian besar kegiatan perekonomian khususnya yang berskala besar dijalankan oleh PT. Oleh sebab itu setiap berbicara mengenai perusahaan hampir selalu disamakan dengan PT.

2. Produk Merek Terdaftar Milik Perusahaan Dalam Persaingan Global

2.1. Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat (*Unfair Competition*) Melalui Merek Produk Yang Terdaftar

¹⁹⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 8

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

Persaingan usaha yang sehat merupakan dasar konsep bagi keadilan dan kejujuran dalam melakukan hubungan bisnis. Dalam hal ini para ahli ekonomi mengatakan bahwa masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsumennya.¹⁹⁷ Oleh karena itu sangat diperlukan adanya perlindungan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia bisnis.

Dalam hal jika tidak terdapat perlindungan, dengan kata lain terjadi suatu persaingan usaha tidak sehat, maka akan berakibat membawa kerugian bagi produsen maupun konsumen. Mereka akan berhadapan dengan pihak yang curang yang mempergunakan merek tanpa izin dari pemilik merek yang syah sehingga dapat menjatuhkan kualitas produk milik produsen dan menipu konsumen. Dalam hal ini yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat

¹⁹⁷ Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 5

(*unfair competition*) itu sendiri menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini adalah :

"Persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum¹⁹⁸ atau menghambat persaingan usaha."

Perlindungan persaingan usaha tidak sehat terhadap HKI khususnya merek dari pemalsuan atau pembajakan ini hanya diberikan pemerintah pada merek yang telah terdaftar. Sehingga apabila ada suatu merek yang belum terdaftar, maka pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan terhadap merek tersebut dari persaingan usaha tidak sehat sebab dapat dikatakan secara hukum dalam sistem konstitutif bahwa klaim terhadap merek tersebut sebagai miliknya adalah tidak syah. Dalam hal ini menurut Sri Redjeki Hartono bahwa :¹⁹⁹

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

Keberadaan merek sebagai bagian dari suatu kekayaan intelektual patut untuk dilindungi dari usaha *unfair competition* yang dilakukan oleh pihak ke tiga karena .²⁰⁰

1. Perbuatan melawan hukum yang dilarang

¹⁹⁸ Persaingan usaha tidak sehat dikategorikan sebagai melawan hukum jika ada unsur-unsur dari Pasal 1365 BW yaitu (a). Dilakukan dengan cara melawan hukum ; (b). Menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing ; (c). Dilakukan dengan sengaja atau lalai ; (d). Ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Abdulkadir Muhammad, Hukum Ekonomi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 312)

¹⁹⁹ Sentosa Sembiring, Op.Cit, hal. 32

²⁰⁰ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, 2001, hal. 317

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

Perlindungan hukum itu sendiri penting artinya bagi pemilik merek karena akan memberi dampak :²⁰¹

- a. Melindungi pemilik hak eksklusif merek :
 1. Menggunakan tanda merek sebagai logo
 2. Menikmati manifestasi yang lahir dari merek berupa *goodwill* dan *wel known*
- b. Melindungi pemilik hak eksklusif untuk menggunakan sebagai alat eksploitasi untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan
- c. Melindungi pemilik hak eksklusif dalam memperluas wilayah dan segmen pasar sesuai dengan sistem perdagangan bebas secara bebas, jujur dan sehat
- d. Melindungi adanya pengalihan transfer merek, misalnya melalui lisensi

²⁰¹ A. Zen Umar Purba, Perlindungan dan Penegakkan Hukum HAKI, Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Pusdklat MARI, Makasar, 20 November 2001, hal. 7

2.2. Merebut Pasar Dengan Membangun Goodwill Pada Produk Merek Yang Terdaftar

2.2.1. Pengertian Goodwill Secara Umum

Goodwill adalah merupakan asset tak nyata yang mencerminkan kelayakan reputasi dan potensi suatu bisnis²⁰² Dalam hal ini nilai *goodwill* merupakan komponen harga pembelian yang tersisa setelah dikurangi komponen lain yang dapat dinilai dari bisnis dari total harga penjualan²⁰³

Goodwill merupakan bagian dari objek perusahaan / urusan perusahaan (*handelszaak*)²⁰⁴ yang mana urusan perusahaan itu sendiri terdiri dari .²⁰⁵

1. Benda tetap (tak bergerak)
 - a. Yang bertubuh : tanah, kapal terdaftar, gedung di atas tanah milik, dan lain-lain
 - b. Yang tak bertubuh : hipotik, dan lain-lain
2. Benda bergerak
 - a. Yang bertubuh : mebel, mesin-mesin, mobil, alat telekomunikasi, buku-buku, barang dagangan, dan lain-lain

²⁰² Macpherson dan Kelley, Membeli Bisnis ? : Pendekatan Tahap Demi Tahap Untuk Menilai dan Membeli Bisnis Yang Sudah Ada, Victoria, 1999, hal. 11

²⁰³ Ibid, hal. 12

²⁰⁴ Urusan perusahaan adalah segala sesuatu yang berwujud benda maupun yang bukan benda, yang termasuk dalam lingkungan perusahaan tertentu (H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit, hal. 23)

²⁰⁵ Ibid, hal. 25

- b. Yang tak bertubuh : piutang, gadai, nama perusahaan, merek, patent, goodwill, dan lain-lain
- 3. Yang bukan benda : utang, langganan, rahasia perusahaan, dan lain-lain

Dalam hal ini terhadap keberadaan *goodwill* dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu .²⁰⁶

1. *Goodwill* pribadi

Goodwill pribadi muncul jika pemilik atau mitra suatu usaha mempunyai suatu ketrampilan khusus yang tidak dapat dialihkan kepada calon pembeli atau mitra lainnya. Misalnya ini dapat terjadi dalam kasus pembubaran kemitraan di mana satu mitra mempunyai ketrampilan khusus tertentu sedangkan mitra lainnya hanya memerankan peran sampingan saja. Tidak ada bagian dari *goodwill* pribadi harus dimasukkan dalam penilaian harga bisnis kecuali jika penjual dapat menjamin bahwa konsumen akan dipertahankan tetap dalam bisnis untuk jangka waktu yang cukup lama. *Goodwill* pribadi ini misalnya terdapat dalam bisnis penata rambut, praktek profesi seperti pengacara, dan lain-lain

2. *Goodwill* korporasi

Merupakan *goodwill* yang menempel pada bisnis secara independent dari individu yang membentuk bisnis. Jenis *goodwill* ini timbul mungkin karena sifat bisnis tersebut, metode pemasarannya, reputasi jasa dan produknya yang menyebabkan seseorang tetap menjadi konsumennya dengan kata lain konsumen tidak tertarik dengan siapa yang memiliki bisnis tersebut. *Goodwill*²⁰⁷ korporasi dapat dialihkan²⁰⁸ dan dapat dinilai sebagai bagian dari harga penjualan

3. *Goodwill* situasional (lokasi)

Goodwill ini mendasarkan pada lokasi yang mungkin mendorong keberhasilan bisnis, misalnya mudahnya dilihat orang, mudah didatangi, kedekatan dengan layanan lain dan bangunan khusus seperti adanya toko 24 jam, stasiun pompa bensin, motel, dan lain-lain.

²⁰⁶ Department of State Victoria, Small Business Victoria : Buying a Business, Edisi Bahasa Indonesia, USA, Oktober 1999, hal. 14

²⁰⁷ *Goodwill* merupakan hak subjektif yang menyawa dengan urusan perusahaan, jadi tidak dapat dipindahtangankan secara tersendiri terpisah dengan urusan perusahaan. Bila orang mau menjual *goodwill*, urusan perusahaannya pun harus di jual pula kepada pembeli yang sama (Ibid, hal. 27)

²⁰⁸ *Goodwill* menurut Abdulkadir Muhammad dapat dialihkan jika dilihat dari segi ekonomi tetapi dari segi hukum, *goodwill* tidak dapat diperalihkan / diperjualbelikan, karena *goodwill* bukan harta kekayaan yang dapat dijadikan objek hak, melainkan usaha perusahaan (nama lain yang digunakan Abdulkadir Muhammad terhadap urusan perusahaan) bukan benda dalam arti hukum (Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, hal. 193)

Aspek-aspek lokasi yang sangat mempengaruhi goodwill termasuk :

- Erosi jangka waktu kontrak sewa : ketika kontrak sewa hampir berakhir, pemilik tanah berhak mengambil kembali bangunan tersebut dan pemilik bisnis harus memindahkan atau kehilangan bisnisnya
- Penurunan nilai-nilai komersial dari lokasi itu, misalnya melalui pengalihan lalu lintas atau pengembangan bisnis yang kompetitif
- Perubahan peraturan yang mengharuskan perbaikan bangunan
- Kesulitan yang disebabkan oleh pemilik tanah untuk mengalihkan kontrak sewa

Dalam hal ini calon pembeli harus mempunyai pengetahuan penuh tentang status sewa kontrak yang akan dialihkan sebagai bagian bisnis dan pemilikan bangunan

2.2.2. Membangun Sebuah Goodwill Pada Produk Bermerek

Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk dapat membangun *goodwill* pada setiap produk yang dikeluarkannya. Melekatnya *goodwill* pada suatu produk yang

bermerek akan mampu memberikan profit yang luar biasa bagi perusahaan tersebut.

Dalam usahanya untuk membangun sebuah *goodwill* pada suatu produk bermerek bukan pekerjaan yang mudah. Ia membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. *Goodwill* dapat terjadi karena hal-hal berikut ini :²⁰⁹

1. Hubungan baik antara perusahaan dan konsumen
2. Manajemen perusahaan yang baik dan teratur
3. Pemilihan tempat penjualan yang strategis
4. Pemasangan iklan yang tepat dan menarik pelanggan
5. Hasil produksi yang bermutu tinggi memenuhi selera konsumen dengan harga layak
6. Pelayanan perusahaan yang ramah dan menarik para pembeli
7. Barang produksi perusahaan dibutuhkan orang terus-menerus karena vital, jumlah penduduk bertambah, daya beli masyarakat meningkat

Dalam hal ini *goodwill* hanya terdapat dalam perusahaan yang mendapat laba sedangkan terhadap perusahaan yang baru didirikan atau perusahaan yang merugi tidak dapat kita jumpai keberadaan *goodwill* tersebut. Terhadap keberadaan *goodwill* yang melekat pada merek sebuah produk akan menimbulkan akibat :²¹⁰

²⁰⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal. 194

²¹⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPS) 1997, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 102

1. Setiap merek dagang harus diakui semua orang sebagai jenis hak milik yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa
2. Setiap pemilik merek mempunyai hak tunggal dan hak eksklusif atas merek yang bersangkutan
3. Pemberian hak pada pemilik merek: untuk menyebarluaskan sayap usaha, memproduksi dan memasarkan tanpa gangguan dari pihak manapun
4. Berhak penuh untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari merek tersebut

2.2.3. Manfaat Goodwill Dalam Merebut Pasar Dalam Persaingan Global

Suatu perubahan besar dalam ekonomi dunia sejak Perang Dunia ke II adalah sampai sejauh mana hal itu menjadi bertaraf internasional, misalnya uang menjadi internasional, perdagangan produk menjadi internasional, perdagangan jasa semakin internasional, dan sebagainya²¹¹ Hal ini sesuai dengan gambaran yang dikemukakan oleh John Naisbitt bahwa tepat ketika bergerak secara global ke satu pasar ekonomi, kitapun bergerak di dalam telekomunikasi ke dalam satu jaringan tingkat dunia dari jaringan-jaringan informasi, dengan segalanya terkait dengan segala yang lain²¹²

²¹¹ Hamish Mc Rae, Alih Bahasa : Anton Adiwiyoto, Dunia di Tahun 2020, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1995, hal. 154

²¹² John Naisbitt, Alih Bahasa : Budiyanto, Global Paradox, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1994, hal. 92

Perdagangan internasional²¹³ yang pada mulanya hanya terjadi antar negara-negara tertentu saja, dari hari ke hari ternyata telah berkembang dalam wilayah regional dan pada akhirnya membentuk perdagangan global. Perdagangan global merupakan wujud dari globalisasi ekonomi²¹⁴ yang tidak terlepas dari adanya integrasi ekonomi internasional²¹⁵ melalui perdagangan bebas

Dengan keberadaan perdagangan bebas ini di mana segala macam hambatan yang mengganggu kelancaran perdagangan antar negara telah dihapuskan dan juga dengan adanya dukungan dari kemajuan teknologi informasi, maka akan dapat kita temukan adanya suatu persaingan global yang timbul dalam memasarkan sebuah produk antara yang satu dengan yang lain dengan melewati batas-batas wilayah negara. Yang dimaksud dengan persaingan usaha itu sendiri adalah bila beberapa orang pengusaha dalam bidang perusahaan yang sama, bersama-sama berusaha dalam

²¹³ Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan lalu lintas distribusi barang dan jasa antar Negara atau yang melintasi batas wilayah negara (A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, Op.Cit, hal. 89)

²¹⁴ Globalisasi ekonomi sebagai keadaan di mana seluruh dunia menjadi satu kesatuan ekonomi yang mengakibatkan dan diakibatkan oleh situasi dan kondisi di satu negara dan sangat dipengaruhi dan / atau mempengaruhi situasi dan kondisi ekonomi Negara lain (John Naisbitt dan Patricia Aburdene, Alih Bahasa : Budiyanto, Ten New Directions for The 1990's Megatrend 2000, Megatrends Ltd, 1990, hal. 9)

²¹⁵ Integrasi ekonomi ini terjadi ketika sekelompok negara dalam kawasan geografis yang sama (idealnya kalau ukuran relative dan tahapan pembangunan mereka kurang lebih sama), bergabung untuk membentuk suatu persatuan atau unit ekonomi (*economic unit*) atau suatu blok perdagangan regional (*regional trading bloc*). Melalui organisasi ini mereka akan memberlakukan tingkat tarif yang sama terhadap produk-produk impor dari negara-negara luar atau yang bukan anggota, sambil membebaskan perdagangan (menghapuskan aneka tariff secara bertahap dan juga mengenyahkan semua bentuk hambatan perdagangan non tariff) internal atau perdagangan di antara sesama negara anggota (Michael P. Todaro, Alih Bahasa : Haris Munandar, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga : Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2000, hal. 90)

daerah operasi yang sama pula, maka masing-masing dari mereka akan berusaha sekeras-kerasnya, melebihi lainnya, untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya²¹⁶ Menurut Sri Redjeki Hartono bahwa dalam hal ini yang dapat dipersaingkan adalah kualitas dan harga²¹⁷

Dari semua hal di atas, maka timbulnya persaingan usaha yang sehat itu sendiri pada umumnya adalah baik dalam memacu suatu usaha sehingga hasil produksinya dapat semakin bertambah dan distribusinya juga semakin lancar. Di dalam memenangkan persaingan itu sendiri, maka terhadap kualitas serta harga dari suatu produk akan sangat diperhatikan oleh perusahaan disamping pula adanya promosi yang gencar lewat media advertising²¹⁸ yang ada terhadap produk itu sendiri, sampai pada akhirnya dapat terbangun *goodwill* pada merek produk yang bersangkutan.

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh terhadap suatu produk dengan *goodwill* yang tinggi yang antara lain hal ini akan menjadikan perusahaan tersebut terkenal, dipercaya, disamping pula sahamnya akan diperjualbelikan dengan harga mahal di pasar modal. Melalui keberadaan *goodwill* ini pula,

²¹⁶ H.M.N. Purwosutjipto, *Op.Cit*, 134

²¹⁷ Sri Redjeki Hartono, *Peran HKI Dalam Perdagangan Internasional*, Disampaikan Dalam Seminar Nasional : Peran HKI Dalam Era Persaingan Pasar Bebas, Diselenggarakan oleh FH UNDIP dengan KADINDA Jawa Tengah Tanggal 16 September 1999, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000, hal. 28

²¹⁸ Menurut Richard H. Buskirk, tujuan daripada advertising adalah (a). Pengeluaran dan penerimaan brand ; (b). Pembelian percobaan ; (c). Mencapai pembeli yang tidak dapat didekati terjadi akibat adanya jarak yang sangat jauh antara pihak produsen dan para pembeli potensiil ; (d). Mempengaruhi factor penglihatan dari keputusan pembelian ; (e). Menambah nilai pada produk ;

pada akhirnya dapat tercipta citra tersendiri terhadap merek produk yang bersangkutan di mata konsumen. Hal ini merupakan sumber keuntungan yang besar karena melekatnya *goodwill* pada merek produk tertentu merupakan jaminan tersendiri atas kualitas barang tersebut apalagi jika harganya juga terjangkau, pada umumnya akan banyak dicari oleh konsumen

C. Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Perusahaan Pemilik Merek Terdaftar Dalam Sistem Kepemilikan Merek

1. Teori Perlindungan Hukum HKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Di Bidang Merek

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan padanan kata dari istilah *intellectual property*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum²¹⁹ di mana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemilikinya, sedangkan kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta karya seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial²²⁰

(f). Membantu *personal selling* (Atang Hermawan, Tanya Jawab Marketing, Armico, Bandung, 1983, hal. 107)

²¹⁹ Hukum adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan (Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 27)

²²⁰ Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hal. 243

Selama ini kekayaan intelektual adalah yang paling sedikit dihargai sebagai bentuk kekayaan di masyarakat. Hal ini dapat dirasakan misalnya dengan maraknya pelanggaran HKI yang terjadi di Indonesia. Banyak masyarakat internasional yang memberi penilaian bahwa penegakkan hukum HKI di Indonesia sangat lemah sehingga pernah semenjak Indonesia menjadi anggota WTO menjadi satu-satunya negara ASEAN yang termasuk anggota WTO yang masuk daftar paling diawasi (*priority watch list*) dari Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR) atas merajalelanya pelanggaran HKI. Untungnya pada tanggal 1 Mei 2000 Indonesia sudah keluar dari daftar tersebut.

Dalam hal ini menurut A. Zen Umar Purba bahwa tidak ada penegakkan hukum HKI yang lemah. Yang ada ialah lemahnya penegakkan hukum kita secara keseluruhan. Penegakkan hukum HKI hanyalah merupakan satu sub sistem dari sistem penegakkan hukum nasional. Jika penegakkan hukum secara nasional baik, penegakkan hukum di bidang HKI pun akan baik.²²¹

Beberapa teori mengenai perlindungan HKI dapat dikemukakan sebagai berikut :²²²

a. Teori Reward

Pada dasarnya menyatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upayanya tersebut. Di sini terkandung semacam

²²¹ A. Zen Umar Purba, Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kaitannya Dengan UKM, Disampaikan Pada Acara Peresmian SME Center dan Panel Diskusi, Jakarta, 7 November 2001, hal. 4

pengertian perihal penghargaan masyarakat atas usaha seseorang mengenai suatu pengakuan atau keberhasilan

b. Teori Recovery

Dinyatakan, mungkin tanpa suatu penilaian yang mendalam bahwa penemu atau pencipta telah membuang tenaga, waktu dan uang, perlu diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut

c. Teori Incentive

Menyatakan bahwa bermanfaat untuk menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan. Teori ini juga mengatakan bahwa insentif diperlukan agar kegiatan-kegiatan dimaksud dapat terjadi

d. Teori Expanded Public Knowledge

Teori ini dikembangkan untuk bidang paten. Untuk mempromosikan publikasi dari penemuan dalam bentuk dokumen yang secara mudah tersedia untuk umum, maka diberikan kesempatan untuk menikmati hak khusus, hak eksklusif yang bersifat sementara. Orang lain dapat belajar dari permintaan pendaftaran paten yang telah diterbitkan dan dapat melaksanakan riset lebih lanjut selama masa perlindungan paten di mana penemuan yang dipatenkan tersedia dengan bebas bagi umum setelah berakhirnya masa perlindungan paten yang hal ini akan dapat mendorong kemajuan teknologi yang lebih pesat

²²² Soetijarto, *Op.Cit.*, hal. 32

e. Teori Risk

Mengemukakan bahwa Hak Milik Intelektual merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung resiko, sebab usaha-usaha yang bersifat perintisan diperlukan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak dengan sendirinya sudah jelas sebelumnya sehingga banyak diganggu dengan langkah-langkah permulaan yang keliru, arah yang salah dan kesimpangsiuran, sehingga terdapat resiko untuk memasuki suatu proses yang bersifat kreatif. Sekalipun usaha tersebut berhasil membuat suatu penciptaan atau penemuan, namun masih juga dihadapkan pada resiko lagi yaitu bahwa orang akan dapat melampaui atau menemukan cara lain atau memperbaikinya. Dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

f. Teori Public Benefit

Disebut juga dengan teori "*Economic Growth Stimulus*". Dasar dari teori ini adalah bahwa HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif

Keberadaan merek menurut Insan Budi Maulana secara mikro merupakan "roh" suatu produk barang atau jasa yang mampu memikat konsumen, yang pada akhirnya dapat menentukan keberhasilan suatu usaha pemilik merek yang bersangkutan. Sedangkan secara makro, akan mempengaruhi kemajuan ekonomi bangsa apabila merek-merek

yang digunakan dalam suatu produk memang berhasil dipasarkan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga luar negeri²²³ Sehingga merek sebagai bagian dari HKI patut pula untuk mendapatkan hak perlindungan hukum.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Merek

2.1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

2.1.1. Kepemilikan Hak Atas Merek

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

Di Indonesia untuk mendapatkan hak kepemilikan atas merek, maka sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merek yang bersangkutan harus / wajib didaftarkan di dalam daftar umum kantor merek terlebih dahulu. Dalam mendaftarkan merek tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 harus dilandasi dengan itikad baik. Sebagai bukti jika ia telah mendaftarkan mereknya lebih dulu, maka akan diperoleh sertifikat atas merek tersebut.

Pendaftaran merek ini harus dilakukan karena Indonesia dalam perlindungan mereknya menganut sistem konstitutif.

²²³ Insan Budi Maulana, Op.Cit, 1997, hal. 54

Dalam mendapatkan hak kepemilikan atas merek melalui pendaftaran, maka terhadap pengajuan permohonan pendaftaran merek ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan mencantumkan persyaratan sebagai berikut (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) :

1. Tanggal, bulan dan tahun
2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
5. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas

Sedangkan untuk proses penyelesaian permintaan pendaftaran merek itu sendiri paling lama 14 bulan 10 hari dengan perincian sebagai berikut .²²⁴

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan paling lama 30 hari
2. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRM) selama 3 bulan untuk memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengajukan keberatan

²²⁴ Sumardi Partoredjo, *Op.Cit*, hal. 7

3. Pemeriksaan ada tidaknya persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dulu paling lama 9 bulan
4. Penyelesaian sertifikat dan penyampaian pada pemohon paling lama 1 bulan

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

Dengan keberadaan pendaftaran atas merek tersebut bukan berarti sama sekali menutup kemungkinan orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Jika seseorang atau badan hukum ingin dapat menggunakan merek yang orang lain telah mendaftarkannya, maka ia harus mendapat izin terlebih dahulu dari si pemegang hak atas merek untuk memakai merek tersebut melalui perjanjian lisensi (Pasal 43 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Menurut Gunawan Widjaja, lisensi diartikan sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar

penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut²²⁵

Pengalihan hak atas merek selain dapat dilakukan dengan cara melalui lisensi, menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat pula dilakukan dengan cara : (1) Pewarisan ; (2) Wasiat; (3) Hibah; (4) Perjanjian²²⁶; (5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Terhadap ke lima pengalihan hak atas merek ini akan berakibat pengalihan kepemilikan hak atas merek sedangkan terhadap lisensi tidak terjadi pengalihan kepemilikan hak atas merek.

2.1.2. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dan Ditolak

Tidak semua merek dapat didaftarkan untuk dimintakan hak atas kepemilikannya. Disamping tidak adanya itikad baik²²⁷

²²⁵ Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 10

²²⁶ Sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang syah sehingga dalam hal ini harus berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat syahnya perjanjian, yaitu : (1). Adanya kesepakatan diantara kedua pihak yang mengadakan perjanjian ; (2). Adanya kecakapan, yaitu pihak yang bersepakat di mata hukum dinilai cakap (bukan anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan / curatele, dan orang sakit jiwa) ; (3). Hal tertentu, yaitu objek yang diatur dalam kontrak harus jelas tidak boleh samara-samar ; (4). Sebab yang diperbolehkan, yaitu isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan perundang-undangan yang ada (Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 17)

²²⁷ Menurut penjelasan dalam Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud itikad baik yaitu niat untuk mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur

dari pemohon pendaftaran merek (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), beberapa unsur yang menjadikan suatu tanda tidak dapat didaftarkan sebagai merek menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Tanda-tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek ini adalah :²²⁸

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

tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

²²⁸Direktorat Jenderal HKI, Tanya Jawab Tentang Merek, <http://www.dgip.go.id>, Direktorat Jenderal HKI, 2001, hal. 2

Terhadap permohonan merek yang harus ditolak pendaftarannya oleh kantor merek adalah jika sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya²²⁹ atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan / atau jasa yang sejenis
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain baik pada barang sejenis maupun pada barang yang tidak sejenis
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem Negara atau lembaga nasional

²²⁹ Menurut penjelasan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

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

Kriteria persamaan merek tersebut jika mengandung persamaan penampilan (*sight*), bunyi (*sound*) and arti (*meaning*)²³⁰ seperti merek bonamine dengan merek dharmamine, merek king dengan osama di Jepang yang dianggap sama karena osama dalam bahasa Jepang diartikan king, merek ajinomoto dengan merek miwon di mana gambar juanlo dalam merek miwon dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan gambar mangkok merah dalam merek ajinomoto oleh Mahkamah Agung di Indonesia melalui putusannya No. 352 / K / Sip / 1975 tanggal 2 Januari 1982. Ketiga unsur tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif. Maksud dari hal tersebut adalah apabila ada suatu merek mempunyai persamaan dengan salah satu unsur tersebut sudah dapat dimasukkan sebagai adanya persamaan merek.

Sedangkan terhadap merek yang telah didaftarkan dan kemudian akan diperpanjang dapat saja ditolak oleh kantor merek jika tidak memenuhi syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

2.1.3. Penghapusan dan Pembatalan Merek

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

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

1. Prakarsa dari Ditjen HKI itu sendiri (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)

Alasan dari Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran merek adalah :

a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali atas alasan :

- ✓ Larangan impor
- ✓ Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara

²³⁰ Iman Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, Hukum Merek Baru Indonesia, Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktek, Harvarindo, Bandung, 1997, Hal. 69

✓ Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

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

2. Permohonan dari pemilik merek dan / atau kuasanya (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Permohonan penghapusan merek dari pemilik merek dan / atau kuasanya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan / atau jasa. dapat dimintakan penghapusan melalui Ditjen HKI Apabila merek yang dimintakan penghapusannya tersebut masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari penerima lisensi, kecuali ada kesepakatan tertulis dari penerima lisensi untuk mengesampingkan adanya persetujuan itu yang tercantum dalam perjanjian lisensi

3. Permohonan dari pihak ke tiga yang berkepentingan terhadap merek terdaftar tersebut melalui putusan pengadilan (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)

Gugatan dari pihak ke tiga ini hanya dapat diajukan lewat Pengadilan Niaga. Alasan dari pihak ke tiga mengajukan gugatan permohonan penghapusan ini sama dengan alasan yang digunakan oleh Ditjen HKI atas prakarsanya sendiri yang tercantum dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk menghapus merek yang telah terdaftar. Terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat diajukan upaya kasasi. Ditjen wajib melaksanakan putusan badan peradilan ini setelah diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap

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

1. Pihak yang berkepentingan atas merek tersebut, yang menurut penjelasan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu jaksa, yayasan / lembaga bidang konsumen, dan majelis / lembaga keagamaan
2. Pemilik merek yang tidak terdaftar, setelah mengajukan permohonan kepada pihak Direktorat Jenderal

Terhadap alasan diajukannya pembatalan merek ini berdasarkan alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Permohonan gugatan pembatalan merek ini hanya dapat diajukan lewat Pengadilan Niaga. Sedangkan tenggang waktu yang diberikan dalam mengajukan gugatan pembatalan merk terdaftar ini seperti yang

diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
yaitu :

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

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

2. Tanpa batas waktu

Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas
waktu jika merek tersebut bertentangan dengan
moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum²³¹

Adanya penghapusan / pendaftaran pendaftaran merek
ini akan dicatat di dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan
dalam Berita Resmi Merek dengan menyebutkan alasan dan
tanggal penghapusan / pembatalan merek terdaftar tersebut.
Akibat dari adanya penghapusan / pembatalan ini adalah
berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek yang
bersangkutan. Kepada pemilik merek itu sendiri akan
mendapatkan pemberitahuan mengenai penghapusan /
pembatalan merek tersebut secara tertulis. Untuk adanya
keberatan atas dilakukannya penghapusan pendaftaran merek
oleh Ditjen HKI menurut Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001 dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga

²³¹ Berdasarkan penjelasan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001, maka pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik

2.2. Perlindungan Hukum Secara Represif

2.2.1. Keberadaan Sanksi Perdata

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

Dalam kasus pelanggaran merek yang diselesaikan secara perdata, maka wewenang untuk mengadili berada di bawah kekuasaan Pengadilan Niaga²³². Khusus terhadap penyelesaian perkara merek ini, terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat langsung diajukan kasasi²³³ (tanpa melalui banding di Pengadilan Tinggi)

Berdasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka gugatan yang dapat diajukan pemilik merek terhadap pelanggaran merek ini dapat berupa:

1. Gugatan ganti rugi; dan / atau

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

- a. Kerugian akan keuntungan yang dialami oleh penuntut sebagai akibat dari pelanggaran terdakwa
- b. Biaya lisensi yang mana penuntut berhak menuntut kepada terdakwa

²³² Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga dapat dilihat dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

²³³ Tata cara permohonan kasasi dapat dilihat dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (terlampir)

2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut

Dapat dilakukan lewat suatu penetapan sementara yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga yang bersifat segera dan efektif. Penetapan sementara ini dapat diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan syarat-syarat sebagai berikut.²³⁴

1. Melampirkan bukti kepemilikan merek
2. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek
3. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank²³⁵
4. Keterangan yang jelas mengenai barang dan / atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian
5. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti

²³⁴ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Op.Cit*, hal. 108

²³⁵ Hal ini berkaitan dengan kelanjutan dari isi putusan penetapan sementara, di mana atas tindakan penetapan sementara telah dilaksanakan kemudian hakim Pengadilan Niaga yang bersangkutan harus memeriksa dan memutuskan sengketa apakah harus mengubah, membatalkan, atau menguatkan putusan penetapan sementara dalam bentuk surat penetapan dalam jangka waktu 30 hari sejak dikeluarkannya putusan penetapan sementara itu dengan sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak yang dikenai tindakan untuk didengar keterangannya. Terhadap isi putusan penetapan sementara tersebut pada akhirnya dapat :

- a. Dikuatkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan

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

2.2.2. Keberadaan Sanksi Pidana

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

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

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

1. Ada suatu norma²³⁶ pidana tertentu
2. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang
3. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi

Fokus pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini lebih ditekankan pada pidana denda karena pemerintah berpendapat bahwa ancaman pidana badan yang terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi rehabilitasi kerugian korban. Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi

b. Dibatalkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti kerugian akibat adanya penetapan sementara itu

Arief bahwa banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat lainnya menyertai atau berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang²³⁷ Dalam hal ini mengingat bahwa HKI menopang dunia usaha, maka ancaman hukuman yang terlalu lama bagi pihak yang bersangkutan menjadi alasan untuk tidak dapat melakukan usahanya sehingga terhadap pula kewajiban membayar denda, sehingga sebagai gantinya akan lebih baik jika pelakunya dikenakan denda yang jauh lebih berat²³⁸

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

1. Pasal 90 – 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Maksimum ancaman pidana penjara berkisar antara 4 – 5 tahun dengan denda maksimal berkisar antara 800 juta sampai 1 milyar rupiah, sedangkan cara perumusan sanksi pidananya dengan menggunakan pola kumulatif (dan) dan alternatif (atau)
2. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
Maksimum ancaman pidana kurungan 1 tahun dengan denda maksimal 200 juta rupiah, sedangkan cara

²³⁶ Norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain (Satjipto Rahardjo, Op.Cit, 1991, hal.27)

²³⁷ M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 139

perumusan sanksi pidananya dengan menggunakan pola alternatif (atau)

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka terhadap Pasal 90 – 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini merupakan delik aduan. Delik aduan (*klachdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika oleh pihak yang menderita diajukan *klacht* atau pengaduan²³⁹ Delik aduan ini merupakan bagian dari syarat untuk dapat dituntut, sama halnya seperti keberadaan delik biasa yang juga merupakan bagian dari syarat untuk dapat dituntut yang penuntutannya tidak diperlukan adanya suatu pengaduan terlebih dahulu. Keberadaan delik ini sangat penting sebab tidak dapat dipidana²⁴⁰ suatu perbuatan jika tidak termasuk dalam rumusan delik. Pengertian delik itu sendiri menurut Prof. Simons adalah .²⁴¹

“Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan / tindakan yang dapat dihukum”

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek terjadi pembedaan kualitas delik antara kejahatan (diatur

²³⁸ A. Zen Umar Purba, Perlindungan dan Penegakkan Hukum HKI, Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Pusdiklat MARI, Makasar, 20 November 2001, hal. 4

²³⁹ Zainuddin Jahisa, Peran Jaksa Dalam Penegakkan Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Diselenggarakan oleh kerjasama JIII / APIC, IP Clinic, P3HKI LPKWu UNS, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, FH UII, dan FH UNDIP, Surakarta, 14 Februari 2002, hal. 5

²⁴⁰ Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud sebagai suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik (Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 1)

²⁴¹ Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 4

dalam Pasal 90 – 93) dan pelanggaran (diatur dalam Pasal 94)²⁴² yang dalam hal ini menurut Zainuddin Jahisa, delik pengaduan (*klachtdelicten*) hanya terdiri atas kejahatan, sedangkan pengaduan terhadap pelanggaran (*klacht-overtreingen*) tidak dikenal²⁴³. Walaupun demikian, bukan berarti terhadap Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berupa pelanggaran tersebut telah terjadi penyimpangan karena mengingat sifat dari HKI itu sendiri yang merupakan hak privat disamping keberadaan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* yaitu produk perundang-undangan yang pengaturannya bersifat khusus akan mengesampingkan produk perundang-undangan yang bersifat umum yang dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Dalam hal ini alasan digunakannya delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menurut A. Zein Umar Purba karena :²⁴⁴

1. Delik aduan sesuai dengan sifat HKI adalah hak privat (walaupun kita maklum hak privat itu pada gilirannya memegang peranan penting dalam dunia usaha)
2. Hanya pemegang hak lah yang tahu ada tidaknya pelanggaran atau tindak pidana terhadap karya intelektualnya sendiri (yang notabene telah

²⁴² Pujiyono, Identifikasi Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Disampaikan Dalam Pelatihan Konsultan Hukum HKI, FH UNDIP, Semarang, 6-29 Mei 2002, hal. 9

²⁴³ Zainuddin Jahisa, Op.Cit, hal. 5

²⁴⁴ A. Zein Umar Purba, Op.Cit, 20 November 2001, hal. 4

mendapatkan perlindungan); dalam beberapa kasus para pihak yang bersengketa dalam kaitan dengan HKI, kemudian berdamai; namun sementara itu kasusnya telah dilaporkan ke polisi atas dugaan tindak pidana oleh satu pihak; pelaporan tersebut tidak dapat dicabut kembali.

3. Delik biasa dapat menjadi bumerang, karena setiap pihak termasuk pihak luar sangat mengharapkan dilakukannya tindakan "pembersihan" terus-menerus terhadap tindak pidana termaksud tanpa perlunya diadakan; ini merupakan bumerang bagi kita sendiri. Hal ini terkait dengan adanya kemungkinan ancaman terhadap penarikan atas fasilitas tertentu yang dapat terjadi karena Amerika mempunyai Pasal Super 301 di bawah *US Trade and Tariff Act of 1988* sehingga *US Special Trade Representative* di bawah ketentuan ini dapat mengambil tindakan sepihak (unilateral) untuk menghukum negara-negara yang tidak meninggalkan praktek-praktek pelanggaran HKI sebagai tindakan balasan.²⁴⁵ Menurut M. Hatta Rajasa apabila ada negara anggota WTO melakukan pelanggaran atas perjanjian TRIPs tersebut, maka pembalasan silang (*cross*

²⁴⁵ Tim Peneliti (Lepi T. Tarmidi, Amanah Abdul Kadir, Sunu Purbanti A. Rini, Sutjiptohardjo Donokusumo, Hidayat Atjeh, Bob Felix Tobing, Novrizal, dan Rudy Kurniadi), Pemberlakuan Persetujuan Multilateral Mengenai Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia, Pusat Kajian APEC Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Badan Litbang Departemen Luar Negeri RI, Jakarta, 5 November 2000, hal. 6

retaliation) oleh negara yang dilanggar haknya terhadap negara yang melanggar secara hukum internasional dibenarkan.²⁴⁶

Tidak selamanya penegakkan terhadap perlindungan hukum merek akan selalu berjalan dengan mulus, ada beberapa hambatan yang menjadikan kendala dalam perlindungan hukum terhadap merek, seperti misalnya masih rendahnya penghargaan yang diberikan kepada sesama pengusaha akan perlindungan merek sehingga beberapa dari mereka sering mengambil jalan pintas dengan melakukan pelanggaran merek, rendahnya teknologi dan kurang cakupannya sumber daya manusia di kantor merek, belum dikeluarkannya beberapa peraturan pelaksanaan sebagai penyokong keberadaan Undang-Undang itu sendiri, kurangnya pemahaman dari beberapa aparat penegak hukum terhadap kasus / pelanggaran merek²⁴⁷

²⁴⁶ Disampaikan dalam kata sambutan seminar sehari “Pengkayaan Iptek Terkait Dengan Hak Kekayaan Intelektual” di UGM, Yogyakarta (Judicial News, Menristek : Intelektual Indonesia Nyaris Tidak Perdulikan Hukum HKI, [http:// www.judicial-news.com](http://www.judicial-news.com), Tanggal 11 November 2001, hal. 1)

²⁴⁷ Cita Citrawinda Priapantja, Op.Cit, hal. 3

BAB III

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian terhadap keberadaan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat disajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Sistem kepemilikan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat lebih memberikan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dibandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997

Sistem kepemilikan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek semakin lebih sesuai dengan perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) sehingga lebih efektif dan efisien serta dapat lebih memberikan perlindungan hukum pada merek dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, karena :²⁴⁸

1. Proses pendaftaran merek dengan urutan permohonan, pemeriksaan yang meliputi keputusan diterima atau ditolak, pengumuman
2. Putusan komisi banding tidak lagi final

²⁴⁸ Agung Damarsasongko, S.H., MHum., Staff Subdit Pelayanan Hukum Direktorat Merek, Wawancara tanggal 15 Oktober 2003, Tangerang

3. Gugatan untuk penghapusan, pembatalan, dan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga untuk proses selanjutnya langsung ke Mahkamah Agung
4. Adanya penetapan sementara pengadilan
5. Merek yang belum terdaftar tetap mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek
6. Penyelesaian perkara merek dapat pula diajukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lain

Secara lebih jelasnya kelebihan atas keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dibandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 dalam memberikan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1. Proses pendaftaran merek dengan urutan permohonan, pemeriksaan yang meliputi keputusan diterima atau ditolak, pengumuman.**

Berbeda dengan proses pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang mempergunakan urutan permohonan, pengumuman, pemeriksaan, dan keputusan diterima atau ditolak, maka dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pemeriksaan substantif dilakukan setelah masa pengumuman adanya permohonan pendaftaran merek. Dalam proses pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 setelah permohonan yang diajukan dilengkapi dengan

syarat-syarat administratif, misalnya mengisi formulir permohonan, membayar biaya permohonan, contoh merek, surat pernyataan, surat kuasa jika menunjuk kuasa hukum, maka Direktorat Jendral HKI melalui Direktorat Merek akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan merek.

Setelah masa pemeriksaan substantif dan permohonan merek diterima, maka dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya permohonan suatu merek, Direktorat Jenderal HKI akan segera mengumumkannya. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan untuk memberi kesempatan kepada pihak ke tiga mengajukan keberatan terhadap merek tersebut.

Apabila tidak ada pihak ke tiga yang mengajukan keberatan terhadap merek tersebut, maka Direktorat Jenderal HKI akan memberikan sertifikat merek dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman. Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama

Disamping adanya perubahan seperti tersebut di atas, maka tingkat efisien dan efektifitas dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini didukung pula dengan mulai efektifnya keberadaan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM di tiap daerah untuk dapat membantu menerima

permohonan pendaftaran merek mulai sejak tahun 2001²⁴⁹
Masalah pendaftaran merek ini memegang peran yang sangat penting dalam mendapatkan perlindungan hukum merek dalam sistem konstitutif sehingga sudah selayaknya jika pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mempermudah proses permohonan pendaftaran merek di tiap daerah yaitu dengan mulai efektifnya Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM di tiap-tiap daerah dalam membantu proses pendaftaran merek²⁵⁰

Dasar hukum atas penunjukkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM untuk membantu menerima proses permohonan pendaftaran merek ini adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman R.I. untuk menerima permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H – 08 – PR.07.10 – Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

²⁴⁹ Budiarso, S.H., Staff Seksi Pelayanan Jasa Hukum, Kanwil Depkch dan HAM Jawa Tengah, Wawancara tanggal 17 Oktober 2003, Semarang

²⁵⁰ Asih Budiastuti, S.H., CN, Advokat dan Konsultan Merek, Wawancara tanggal 8 Oktober 2003, Semarang

Baru mulai efektifnya permohonan melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM pada tahun 2001 (tabel 3.1) disebabkan adanya persiapan serta sosialisasi terlebih dahulu oleh masing-masing Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM dalam membantu proses pendaftaran merek. Hal tersebut diperkuat dengan data statistik pada tabel 3.1 dari kantor merek yang mana pada tahun 2000 belum ada satupun proses permohonan pendaftaran merek yang melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM di Indonesia.

TABEL 3.1

PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK MELALUI KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
PER BULANNYA PADA TAHUN 2001

No	Bulan	Permohonan		Perpanjangan	Didaftar	Ditolak	Tanik kembali	Melalui Kanwil	Asing	Domestik
		Dagang	Jasa							
1	Januari	1.458	364	575	5.802	241	13	2	960	1.437
2	Februari	2.002	407	691	3.787	797	5	22	1.006	2.094
3	Maret	2.078	357	845	3.292	0	0	18	1.155	2.125
4	April	1.982	322	887	3.470	113	32	7	1.108	2.083
5	Mei	2.218	412	1.035	3.687	351	12	14	1.415	2.250
6	Juni	2.112	343	802	2.262	344	1	21	1.071	2.186
7	Juli	2.212	419	1.139	2.978	135	0	13	1.396	2.374
8	Agustus	2.000	396	956	3.209	124	31	32	1.194	2.161
9	September	1.976	421	728	3.007	316	1	21	1.007	2.118
10	Oktober	2.104	355	746	2.579	419	16	16	737	2.468
11	Nopember	2.355	623	1.214	1.296	925	6	36	917	3.275
12	Desember	1.202	307	602	509	204	0	24	554	1.557
JUMLAH		23.699	4.726	10.223	35.878	3.969	117	226	12.520	26.128
TOTAL		38.648							38.648	

Sumber : Direktorat Merek, Tangerang, Tahun 2001

Demikian pula terhadap apa yang terjadi pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Jawa Tengah di mana proses permohonan pendaftaran merek juga baru dimulai pada tahun 2001. Mengenai jumlah permohonan pendaftaran merek dapat dilihat pada tabel permohonan pendaftaran merek melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Semarang Tahun 2001 – 2003 di bawah ini :

TABEL 3.2
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK
DI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM
JAWA TENGAH TAHUN 2001 – 2003

NOMOR	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK MELALUI KANWIL JAWA TENGAH	PERMOHONAN MEREK JASA	PERMOHONAN MEREK BARANG
1	2001	28	4	24
2	2002	99	8	81
3	2003	103	10	93

Sumber : Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jawa Tengah, Tahun 2001 - 2003

Untuk tata cara permohonan dalam pendaftaran merek dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
2. Pemohon wajib melampirkan :
 - a. Surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh pemohon (bukan

- Nama dan atau alamat pemilik lama; dan
- Nama dan atau alamat pemilik baru.

3. Pemohon wajib melampirkan :

- a. Bukti adanya perubahan nama dan atau alamat;
- b. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat diajukan melalui kuasa;
- c. Salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
- d. Fotokopi sertifikat merek yang dimohonkan pencatatan perubahan nama dan atau alamat.
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan
- f. Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka jangka waktu bagi perlindungan merek yang telah didaftar tersebut adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dapat diperpanjang kembali untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum. Mengenai tata cara permohonan perpanjangan untuk merek terdaftar adalah :

1. Permohonan perpanjangan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang khusus disediakan

untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).

2. Pemohon wajib melampirkan :

- a. Surat pernyataan dari pemohon atau instansi terkait yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan perpanjangannya masih tetap digunakan;
- b. Surat kuasa khusus, apabila permohonan perpanjangan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
- c. Salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
- d. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak diatas kertas;
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; dan
- f. Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah).

Terhadap hak merek terdaftar juga dapat dialihkan yang mana tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak merek terdaftar adalah :

1. Permohonan pencatatan pengalihan hak merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua).

2. Permohonan memuat dengan jelas tentang :

- a. Nama merek dan nomor pendaftaran merek yang dimohonkan pencatatan pengalihan hak;
- b. Nama dan alamat pemilik lama; dan
- c. Nama dan alamat pemilik baru.

3. Pemohon wajib melampirkan :

- a. Bukti adanya pengalihan hak, dapat berupa:
 - Surat perjanjian jual beli;
 - Surat wasiat;
 - Surat hibah yang dibuat didepan notaris;
 - Surat penetapan waris oleh pengadilan.
- b. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pencatatan pengalihan hak diajukan melalui kuasa;
- c. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang telah dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
- d. Fotokopi bukti kepemilikan merek yang dialihkan, dapat berupa sertifikat, petikan resmi merek atau fotokopi merek dalam berita resmi merek seri B.
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk pemberi dan penerima hak;
- f. Surat pernyataan dari penerima hak yang bermeterai cukup dengan menyatakan bahwa penerima hak masih akan tetap menggunakan merek tersebut; dan

g. Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp.375.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Adanya jika ada keberatan atas permohonan pendaftaran merek terdaftar dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Permohonan keberatan atas permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 3 (tiga) dengan menyebutkan nama merek, tanggal dan nomor agenda permohonan pendaftaran merek, nomor dan tanggal pengumuman berita resmi merek seri A yang memuat pengumuman permohonan pendaftaran merek yang dimohonkan keberatannya.

2. Pemohon wajib melampirkan :

- a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa; dan
- b. Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah).

2. Putusan komisi banding tidak lagi final

Putusan komisi banding tidak lagi suatu keputusan yang bersifat final karena pihak yang keberatan terhadap putusan dari komisi banding dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga. Tugas dan wewenang dari Komisi Banding ini menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek adalah mempunyai

tugas dan wewenang memeriksa dan memutus permintaan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek Hal ini sangat berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, di mana putusan komisi banding adalah sudah suatu keputusan yang final.

3. Gugatan untuk penghapusan, pembatalan, dan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga untuk proses selanjutnya langsung ke Mahkamah Agung

Gugatan perdata untuk penghapusan, pembatalan, dan ganti rugi dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga. Setelah tingkat Pengadilan Niaga untuk tahap selanjutnya langsung dapat melakukan kasasi melalui Mahkamah Agung sebagai tingkat terakhir penyelesaian perkara perdata merek. Untuk jangka waktu penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan, sedangkan untuk putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.²⁵¹ Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yaitu gugatan perdata untuk penghapusan, pembatalan, dan ganti rugi harus diajukan melalui Pengadilan Negeri yang tahap selanjutnya harus

²⁵¹ Wayan Sukanta, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara tanggal 27 Oktober 2003, Semarang

mengajukan banding dahulu melalui Pengadilan Tinggi baru kemudian dapat kasasi ke Mahkamah Agung sebagai tingkat terakhir penyelesaian perkara perdata merek.

4. Adanya penetapan sementara dari Pengadilan Niaga

Adanya penetapan sementara pengadilan yang dapat diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga merupakan hal yang baru karena hal ini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Jangka waktu penetapan sementara ini adalah 30 (tiga puluh) hari yang kemudian dapat diubah, dibatalkan atau dikuatkan oleh pengadilan. Penetapan sementara ini dapat diajukan oleh pemilik merek terdaftar apabila ada dugaan kuat telah terjadi pelanggaran merek yang menimbulkan suatu kekhawatiran jika pihak pelanggar akan menghilangkan barang bukti. Untuk pengajuan penetapan sementara ini pemohon harus membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

5. Merek yang belum terdaftar tetap mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek

Suatu merek dagang terkenal perlu dilindungi terhadap penyalahgunaannya, melemah dan mengaburnya fungsi identifikasi dari merek dagang tersebut.²⁵² Sehingga adanya

²⁵² Japan Patent Office, Alih Bahasa : Direktorat Jendral HAKI, Sengketa Merek Dagang dan Penanganannya, Ditjen HAKI, Tanpa tahun, hal. 59

perlindungan terhadap keberadaan merek yang belum terdaftar, yang mana terutama ditujukan terhadap merek terkenal, tetap mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek setelah mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal. Hal ini dilakukan karena mengingat sulitnya perjuangan untuk menjadi terkenalnya suatu merek serta permasalahan perlindungan hukum terhadap merek yang belum terdaftar tersebut terutama dengan melihat pada adanya itikad baik pendaftar sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001²⁵³. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang mensyaratkan harus ada pendaftaran merek terlebih dahulu kepada kantor merek jika akan melakukan gugatan pembatalan.

6. Penyelesaian perkara merek dapat pula diajukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lain

Penyelesaian perkara merek dapat pula diajukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lain yang mana hal ini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek

Pengaruh keefektifitasan dan keefisienan dari Undang-Undang Merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak

²⁵³ Agung Damarsasongko, S.H., MHum., Op.Cit, Wawancara tanggal 15 Oktober 2003, Jakarta

atas merek dapat dilihat dari besarnya minat masyarakat dalam mendaftarkan merek miliknya. Bukti mengenai adanya peningkatan dalam permohonan pendaftaran merek sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dari para pemilik merek untuk melindungi merek miliknya yang didukung pula dengan berbagai macam kemudahan dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 lebih dapat menyentuh berbagai lapisan masyarakat dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Adanya peningkatan dalam permohonan pendaftaran merek sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dilihat dalam tabel permohonan pendaftaran merek tahun 1990 – 2002 di bawah ini

TABEL 3.3
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TAHUN 1990 - 2003

NOMOR	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN DAN PERPANJANGAN	MELALUI KANWIL
1	1990	19.276	0
2	1991	1.149	0
3	1992	15.284	0
4	1993	42.026	0
5	1994	23.803	0
6	1995	24.643	0
7	1996	28.189	0
8	1997	28.339	0
9	1998	23.160	0

10	1999	23.355	0
11	2000	31.675	0
12	2001	38.648	226
13	2002	42.416	327
14	2003	46.947	372

Sumber : Direktorat Merek, Tangerang, Tahun 1990 - 2003

2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan yang muncul dalam perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Hambatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 di samping banyak memberikan kemajuan yang berarti dalam perlindungan hukum merek juga terdapat segi kelemahan yang menjadikannya hambatan dalam perlindungan hukum merek. Segi kelemahannya tersebut adalah dengan masih belum dikeluarkannya beberapa peraturan pelaksanaan sebagai penyokong keberadaan Undang-Undang itu sendiri.

Beberapa peraturan pelaksanaan pada beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang sampai

saat ini belum dikeluarkan dan sebagian masih menggunakan peninggalan produk lama adalah :

- A. Pengaturan dengan menggunakan PP
 - a. Pasal 6 ayat (2) tentang persamaan pada pokoknya / keseluruhan
 - b. Pasal 7 ayat (9) tentang syarat dapat diangkat sebagai konsultan HKI
 - c. Pasal 8 ayat (3) tentang kelas barang dan jasa yang peraturan pelaksanaannya untuk saat ini menggunakan PP Nomor 24 Tahun 1993
 - d. Pasal 9 tentang syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek yang peraturan pelaksanaannya untuk saat ini menggunakan PP Nomor 23 Tahun 1993
 - e. Pasal 34 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi banding merek yang peraturan pelaksanaannya untuk saat ini menggunakan PP Nomor 32 Tahun 1995
 - f. Pasal 56 ayat (9) tentang tata cara pendaftaran indikasi geografis
 - g. Pasal 75 ayat (1) tentang biaya-biaya yang peraturan pelaksanaannya untuk saat ini menggunakan PP Nomor 50 Tahun 2001
- B. Pengaturan dengan menggunakan Keppres
 - a. Pasal 7 ayat (9) tentang tata cara pengangkatan konsultan HKI
 - b. Pasal 32 tentang tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding
 - c. Pasal 49 tentang syarat dan tata cara permohonan pencatatan permohonan lisensi dan ketentuan tentang perjanjian lisensi
 - d. Pasal 75 ayat (2) tentang syarat, jangka waktu dan tata cara pembayaran

Keberadaan peraturan pelaksana ini sangat penting sebagai dasar hukum bagi setiap langkah dalam penegakkan perlindungan hukum merek. sehingga dengan belum dikeluarkannya peraturan pelaksana tersebut dapat mengakibatkan timbulnya hambatan dalam perlindungan hukum merek dari perundang-undangan itu sendiri.

2. Hambatan yang berasal dari pengusaha

Dalam era global saat ini di mana kompetisi sangat ketat dalam usahanya untuk dapat merebut pasar, maka tidak menutup kemungkinan timbulnya beberapa kecurangan dalam persaingan (*unfair competition*) yang mengakibatkan maraknya pelanggaran merek. Maraknya pelanggaran merek itu sendiri merupakan bentuk sikap tidak bertanggungjawab dari para pelaku pelanggaran merek yang dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dengan merek milik orang lain. Sikap tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran merek ini ditempuh sebagai jalan pintas dalam usahanya untuk mengeruk keuntungan yang timbul dari penggunaan merek yang telah dilanggarnya.

Disamping itu hambatan yang timbul dari para pengusaha adalah dengan kurangnya pemahaman mengenai perlindungan hukum merek. Ada beberapa pengusaha yang belum mengerti mengenai prosedur pendaftaran merek maupun manfaat pendaftaran merek itu sendiri dapat mengakibatkan adanya hambatan dari pihak pengusaha terhadap penegakkan perlindungan hukum merek.

Secara lebih lengkap terhadap pendapat pengusaha mengenai hambatan yang timbul dari pengusaha terhadap perlindungan hukum merek dapat diketahui pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.4
PENDAPAT PENGUSAHA TERHADAP HAMBATAN
YANG BERASAL DARI PENGUSAHA
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM MEREK

NOMOR	HAMBATAN	PENGUSAHA	HASIL PENELITIAN
1	Kurang pemahaman terhadap hukum merek	Ny. Suciati, Staff administrasi dan ekspor CV. Berkah Jaya Abadi	Ny. Suciati bertanggungjawab terhadap pengurusan pendaftaran merek milik perusahaannya. Pada tanggal 13 Oktober 2003 dilakukan wawancara yang hasilnya ternyata Ny. Suciati belum dapat membedakan antara pendaftaran di Dinas Kesehatan dengan Kantor Merek.
2	Banyaknya pemalsuan merek	Ny. Sinata, Pemilik usaha Wingko Babad cap Kereta Api	Pada tanggal 15 Oktober 2003 dilakukan wawancara yang hasilnya menurut pendapatnya bahwa selama ini demi mengeruk keuntungan pribadi banyak pengusaha yang membongceng ketenaran dari suatu merek terkenal sehingga mereka ikut merasakan keuntungan yang dihasilkan dari penjualan produk dengan mempergunakan merek yang bersangkutan
3	Banyaknya <i>Unfair Competition</i>	C. Novi Ekoputri, SSi., Apt., Apoteker penanggung jawab produksi, Kabag QC dan R & D, Kabag Pendaftaran dan Perijinan, PT. Nyona Meneer	Wawancara tanggal 3 November 2003 yang hasilnya adalah bahwa maraknya pelanggaran merek oleh pengusaha karena besarnya profit yang dapat diraup oleh pelaku dari penggunaan merek tersebut

3. Hambatan yang berasal dari kantor merek

Hambatan juga dapat muncul dari pihak Direktorat Jenderal HKI sendiri, khususnya kantor merek sebagai filter pertama yang memiliki hak

untuk menolak merek yang diperkirakan terdapat indikasi telah terjadi pelanggaran merek. Hambatan tersebut dapat berupa :²⁵⁴

1. Kurangnya keprofesionalitasan dalam pemeriksaan merek pada saat pendaftaran merek oleh kantor merek menyebabkan adanya beberapa kasus pelanggaran merek yang muncul setelah pelaku pelanggaran merek mendaftarkan merek miliknya.
2. Masih kurangnya sosialisasi tentang perlindungan merek terhadap para pengusaha pemilik merek terutama terhadap kelas menengah ke bawah

Kurangnya sosialisasi mengenai perlindungan merek terhadap pengusaha terutama kelas menengah ke bawah mengakibatkan banyak pengusaha yang kurang paham mengenai perlindungan merek itu sendiri. Sebagai contoh adalah masih adanya salah penafsiran seperti anggapan yang mempersamakan fungsi pendaftaran di Depkes dengan di kantor merek. Seperti diungkapkan oleh Suciati bahwa dengan telah mendaftarkan produk perusahaannya di Depkes (Depkes RI. SP. 447 / 11.04 / 96) berarti merek dari produk perusahaannya²⁵⁵ yaitu aneka kripik buah merek "POLOMI" telah didaftarkan dan telah pula mendapatkan perlindungan hak atas merek²⁵⁶

Kurangnya keprofesionalitasan dari pihak kantor merek yang tampak dari adanya beberapa kasus pelanggaran merek yang muncul

²⁵⁴ Asih Budiastuti, S.H.,CN., Advokat dan Konsultan Merek, Wawancara tanggal 7 Oktober 2003, Semarang

²⁵⁵ CV. Berkah Jaya Abadi tidak memiliki cabang di luar Semarang dan saat ini hanya memproduksi merek POLOMI saja untuk aneka kripik buah. Produknya telah diekspor sampai ke Taiwan

²⁵⁶ Suciati, Op.Cit., Wawancara 13 Oktober 2003, Semarang

yang lebih menunjukkan akibat keteledoran pihak kantor merek pada saat tahap pendaftaran merek. Hal ini menunjukkan kekurangcakapan sumber daya manusia (SDM) yang ada di pihak kantor merek. Beberapa contoh kasus merek yang dapat diambil antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2830 K / Pdt / 1999 dan putusan Pengadilan Negeri Nomor : 187 / PDT.G / 1997 / PN. JKT.PST pada perkara Merek "NAYA" milik Nora Beverages Inc. / Les Breuvages Nora Inc. melawan Hianny Pessah (tergugat I) sebagai pemilik merek "MAYA" dan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek cq. Direktorat Merek (tergugat II) yang kedua putusan tersebut di atas dimenangkan oleh penggugat.

Duduk perkaranya bahwa penggugat adalah pendaftar pertama pemilik merek NAYA yang didaftarkan di Indonesia pada tanggal 6 Mei 1997 dalam Nomor Agenda D97. 8476 dan termasuk merek terkenal yang telah didaftarkan di 15 negara untuk kelas barang 32. Dalam hal ini penggugat keberatan atas pendaftaran merek oleh tergugat I atas merek MAYA untuk kelas barang 32 (pendaftaran Nomor 330797). Penggugat menganggap bahwa tergugat I memiliki itikad buruk dengan menjiplak merek penggugat yang telah terkenal sehingga memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat.

Berdasarkan pertimbangan adanya persamaan pada pokoknya serta adanya itikad tidak baik disamping terbukti NAYA milik penggugat sebagai merek terkenal. sehingga dalam hal ini baik PN maupun MA memenangkan pihak penggugat

2. Putusan Pengadilan Niaga , tanggal 12 Maret 2002, Nomor 09 / Merek / 2001 / PN. NIAGA. JKT.PST. Pada perkara merek MORGAN, Morgan S.A. (penggugat), melawan MORGAN, Fong Sui Pau (tergugat I) dan Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek (tergugat II) yang dimenangkan oleh pihak penggugat

Duduk perkaranya adalah penggugat sebagai pemilik perusahaan / badan hukum MORGAN S.A. yang berkedudukan di Perancis disamping juga pemilik dan pemegang hak merek MORGAN yang didaftarkan di Indonesia untuk melindungi kelas barang 25 (pendaftaran Nomor 40677) tanggal 18 November 1997. Merek MORGAN merupakan merek terkenal dan telah didaftarkan di beberapa negara antara lain Perancis, Thailand, USA, negara-negara Benelux, Indonesia, dan Brunai Darussalam

Merek MORGAN berasal dari Negara Perancis yang mulai didaftar di Perancis sejak tanggal 25 Januari 1995 (pendaftaran Nomor 95 / 555039) untuk kelas barang 3, 9, 14, 16, 18, 25. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2000 (pendaftaran Nomor 003043652) didaftar di Perancis untuk melindungi kelas barang : 3, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 41, 42.

Penggugat keberatan terhadap tergugat I yang telah mendaftarkan merek MORGAN pada tanggal 30 September 1997 (pendaftaran Nomor 394635 dan 394391) untuk kelas barang 10 dan 14.

Gugatan pada tergugat I tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (3) huruf (a) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) yaitu mengenai gugatan

pembatalan merek, persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dan adanya itikad buruk.

Gugatan pada tergugat II semata-mata hanya untuk memenuhi Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu mengenai pelaksanaan pembatalan pendaftaran merek dari daftar umum merek

Berdasarkan pertimbangan adanya persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya serta adanya itikad tidak baik disamping terbukti MORGAN milik penggugat sebagai merek terkenal, maka akan mendapatkan perlindungan hukum sekalipun pada barang yang tidak sejenis. Terbukti pula nama MORGAN juga adalah merupakan nama badan hukum milik penggugat sehingga dalam hal ini Pengadilan Niaga memenangkan pihak penggugat

4. Hambatan yang berasal dari pihak pengadilan

Hambatan dapat timbul jika seorang Hakim kurang konsisten dan kurang menguasai mengenai hukum merek sehingga putusannya dapat dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan²⁵⁷ Walaupun hakim memiliki keyakinan tersendiri dalam memutus suatu perkara, akan tetapi putusan Hakim harus didasarkan pada "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini sekalipun dapat terjadi antara hakim yang satu dengan lainnya dapat memberikan suatu putusan hukum yang berbeda sesuai dengan keyakinan dan hati nuraninya akan tetapi tetap harus berlandaskan pada rasa keadilan.

Jika ditelusuri dari yurisprudensi hukum merek, maka misalnya pada kasus "TANCHO" yang saat itu masih masih mempergunakan asas deklaratif pada masa masih berlakunya Undang-Undang Nomor 21

Tahun 1961 tersebut dapat dikategorikan sebagai *landmark decision*. Pada masa itu oleh Mahkamah Agung pemakai pertama ditafsirkan yang mempunyai itikad baik. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Tancho ini dapat dan banyak dijadikan rujukan bagi perkara-perkara pelanggaran merek selanjutnya. Mengingat sistem peradilan Indonesia yang tidak menganut asas preseden, maka hakim dapat saja dalam suatu perkara yang secara substansial sama dengan perkara sebelumnya mengambil putusan lain dan tidak terikat pada putusan yang terdahulu tersebut. Hanya saja terkadang dapat kita jumpai putusan-putusan lain yang diambil tersebut terkadang jauh dari rasa keadilan.

Terhadap keberadaan putusan yang kurang memenuhi rasa keadilan pada dasarnya tidak hanya akan merugikan si pemilik merek yang sesungguhnya akan tetapi juga akan merugikan masyarakat pada umumnya karena masyarakat sebagai konsumen sebenarnya juga telah tertipu terhadap keberadaan merek tersebut. Misalnya terkadang dapat kita jumpai adanya beberapa kasus di mana pemilik merek terkenal gagal dalam memperoleh haknya sekalipun secara nyata terlihat adanya penjiplakan maupun pemboncengan atas merek milik mereka. Baru kemudian pada tingkat kasasi dapat memenangkan kasus mereka dan memperoleh haknya kembali.²⁵⁸ Contohnya pada kasus perkara merek terkenal "GUCCI" yang justru kandas di Pengadilan Negeri hanya karena gugatan yang diajukan oleh pemilik dan pemakai sebenarnya yaitu Guccio Gucci, S.p.A., Italia telah lewat tenggang waktunya sehingga harus menempuh proses kasasi. Dalam proses kasasi pada tanggal 25

²⁵⁷ Wayan Sukanta, *Op.cit*, Wawancara tanggal 29 April 2002, Semarang

²⁵⁸ Asih Budiastuti, S.H.,CN., *Op.Cit*, Wawancara tanggal 7 Oktober 2003, Semarang

November 1995 berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3485 K / Pdt / 1992 kemudian membatalkan merek GUCCI (pendaftaran nomor 232797) milik AT. Soetedjo Hadinyoto, Surabaya dan memenangkan pihak penggugat.

3. Akibat hukumnya jika terjadi pelanggaran terhadap kepemilikan merek dalam mewujudkan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar

Akibat hukumnya jika terjadi pelanggaran terhadap kepemilikan merek adalah adanya suatu tindakan represif (tindakan melalui jalur pengadilan) yang berakibat adanya suatu sanksi hukum baik secara perdata maupun pidana²⁵⁹ Adanya sanksi hukum tersebut akan ditindak lanjuti pula dengan tindakan preventif (jalur administratif) oleh kantor merek yaitu berupa penghapusan ataupun pembatalan merek yang bersangkutan dari daftar umum merek.²⁶⁰

Perlindungan hukum ini hanya diberikan bagi merek yang sebelumnya telah dilakukan pendaftaran oleh pemilik merek yang beritikad baik dalam mendapatkan hak atas merek. Dalam usahanya memberikan perlindungan hukum melalui tindakan represif ini, maka wewenang mengadili untuk kasus pidana dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Dalam kasus pelanggaran merek yang diselesaikan secara perdata, maka wewenang untuk mengadili berada di bawah kekuasaan Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Khusus terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat langsung diajukan kasasi

²⁵⁹ Wayan Sukanta, Opcit, Wawancara tanggal 29 April 2002, Semarang

²⁶⁰ Agung Damarsasongko, S.H., MHum., Opcit, Wawancara tanggal 15 September 2003, Jakarta

(Pasal 82 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) tanpa melalui banding ke tingkat Pengadilan Tinggi terlebih dahulu.

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga adalah sebagai berikut (pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) :

1. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera gugatan
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan

8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum
10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan

Sedangkan tata cara pengajuan kasasi terhadap putusan pengadilan niaga adalah sebagai berikut (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) :

1. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutuskan gugatan tersebut
2. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang

ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran

3. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
4. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan kasasi didaftarkan.
5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera
6. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
7. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung

8. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung
9. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung
10. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
11. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan
12. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima

Sehingga dalam hal ini pelaku pelanggaran merek dapat dimintakan pertanggungjawaban secara :

1. Pidana

Yaitu dengan menyiapkan satu bab ketentuan pidana dalam Undang-Undang Merek yang keseluruhannya masuk ke dalam suatu delik aduan yaitu dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 / 2001.

Yang dimaksud dengan delik aduan (klacht delict) artinya bahwa hanya dengan adanya laporan atau klacht dari si pemilik merek bersangkutan, maka pelanggar merek baru dapat dituntut dan dikenakan sanksi tersebut atau diadakan penyidikan. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan, maka tidak ada penyidikan dari pihak polisi.

Digunakannya delik aduan ini karena mengingat pada sifat dari merek itu yang merupakan hak eksklusif dan pribadi, sehingga lebih tepat jika pemilik merek terdaftar sendiri atau kuasa hukumnya yang telah ditunjuk yang memberikan pengaduan, karena pemilik merek terdaftar akan lebih mengenal apakah merek yang diadukannya untuk sementara dapat dianggap sebagai pelanggaran merek atau bukan. Mengingat pula sifat dari merek yang merupakan hak eksklusif, maka persoalan mengenai pelanggaran merek lebih tepat diserahkan kepada yang berkepentingan yaitu pemilik merek apakah akan memproses lebih lanjut atau mendinginkan saja jika terjadi pelanggaran merek terhadap merek miliknya²⁶¹

Secara lengkapnya ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 90 – 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek adalah sebagai berikut :

Pasal 90

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

²⁶¹ Wayan Sukanta, S.H., Op.Cit., Wawancara tanggal 29 April 2002, Semarang

Pasal 91

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92

- (1). Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan 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/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (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 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3). Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

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 asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94

- (1). Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau

denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Masalah denda dalam pidana menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek jika dibandingkan dengan undang-undang merek sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tampak lebih tinggi, sehingga diharapkan pelaku pelanggaran merek akan menjadi takut untuk melakukan pelanggaran merek.

2. Perdata

Yaitu dapat berupa antara lain tuntutan ganti rugi, penghentian pemakaian merek dan melarang memproduksi maupun memperdagangkan barang tersebut serta menyita dan menarik barang dari peredaran baik sebelum (melalui penetapan sementara) ataupun setelah ada kekuatan hukum tetap (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), menyerahkan barang yang menggunakan merek yang bersangkutan tanpa hak (Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), dilakukannya pembatalan merek (Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), dan penghapuan merek (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)

Untuk tata cara permohonan pencatatan pembatalan merek terdaftar dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Permohonan pencatatan pembatalan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua);
2. Pemohon wajib melampirkan :
 - a. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau fotokopi putusan tersebut yang dilegalisir oleh Pengadilan.
 - b. Surat kuasa khusus, apabila permohonannya melalui kuasa.

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pihak penggugat dapat meminta surat penetapan sementara pada hakim Pengadilan Niaga tentang (Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) :

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak Merek;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Cara untuk pengajuan penetapan sementara adalah (Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) :

- a. Melampirkan bukti kepemilikan Merek;
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran Merek;

- c. Keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
- e. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank.

Dalam hal penetapan sementara dilaksanakan, Pengadilan Niaga harus memberi kesempatan kepada pihak yang dikenai tindakan untuk didengar keterangannya kemudian hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara tersebut.

Sesuai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka dalam hal penetapan sementara:

- a. Dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek dan melarang memproduksi maupun memperdagangkan barang tersebut
- b. Dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Untuk Pengadilan Niaga Semarang pada saat ini baru masuk 3 perkara merek yang secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.5
DAFTAR PERKARA MEREK
DI PENGADILAN NIAGA SEMARANG
TAHUN 2001 - 2003

NOMOR PERKARA	PARA PIHAK	TANGGAL DAFTAR	PUTUSAN PN	PUTUSAN KASASI	PUTUSAN PK	KETERANGAN
01 / HK.M.2002 / P.NIAGA.SMG	PT. Mustika Citra Rasa melawan Drs. F.X. Kiatanto S.	7-3-2002	28-5-2002	Nomor 14 K / N / HKI / 2002		Mengabulkan gugatan penggugat
02 / HK.M.2002 / P.NIAGA.SMG	PT. Catur Wangsa Indah melawan 1. Iming Sidarta 2. CV. Lidah Buaya 3. Direktorat Jenderal HKI	7-8-2002	22-10-2002	Nomor 026 K / N / HKI / 2002		Menolak gugatan penggugat
01 / HK.M.2003 / P.NIAGA.SMG	Herman Kadir, S.H. PT. Buana Sabawa Ayu melawan PT. Merdeka Jaya Sentosa	12-5-2003	2-9-2003	Nomor 014 K / N / HKI / 2003		Menolak gugatan penggugat

Sumber : Pengadilan Negeri, Semarang, Tahun 2001 - 2003

Sedangkan untuk daftar perkara merek di seluruh Indonesia yang masuk di Direktorat merek adalah sebagai berikut :

TABEL 3.6
DAFTAR PERKARA MEREK DI INDONESIA
TAHUN 1990 - 2003

TAHUN	PERKARA PERDATA / NIAGA	PERKARA PIDANA	PERKARA TATA USAHA NEGARA	JUMLAH PERKARA
1990	253	-	-	253
1991	293	2	-	295
1992	266	8	-	274
1993	137	26	-	163
1994	94	23	-	117
1995	80	46	10	136
1996	82	61	13	156
1997	68	20	9	97
1998	68	5	12	85
1999	102	81	1	184
2000	59	40	1	100
2001	55	18	3	76
2002	29	58	-	87
2003	24	18	-	42

Sumber : Direktorat Merek, Tangerang, Tahun 1990 - 2003

Beberapa contoh perkara sengketa merek yang berakibat terjadinya pembatalan atau penghapusan terhadap merek yang telah terdaftar adalah :

1. Putusan Pengadilan Niaga, tanggal 28 Mei 2002, Nomor 01 / HK.M / 2002 / P.NIAGA. SMG pada perkara HOLLAND BAKERY, PT. Mustika Citra Rasa (penggugat) melawan HOLLAND BAKERY, Drs. F.X.Y. Kiatanto S (tergugat) yang dimenangkan oleh penggugat. Putusan Pengadilan Niaga Semarang ini diperkuat pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 014K / N / HKI / 2002 tanggal 5 Juli 2002. Duduk perkaranya adalah penggugat sebagai pemegang dan pemilik satu-satunya merek HOLLAND BAKERY dengan sertifikat merek Nomor 260637 tanggal 28 Juni 1990 yang telah diperpanjang tanggal 16 Mei 2000, untuk kelas barang 30, di mana untuk kelas barang 30 diperbolehkan untuk memproduksi dan menjual. Penggugat merasa keberatan terhadap pendaftaran merek dagang HOLLAND BAKERY milik tergugat dengan nomor pendaftaran 317559 yang melindungi kelas jasa 42. Menurut penggugat bahwa penggunaan kelas jasa 42 yang dijalankan oleh tergugat tidak sesuai dengan merek jasa yang dimohonkan pendaftarannya oleh tergugat karena tergugat juga memproduksi roti, kue, donat dan makanan kecil lainnya. Hal ini dapat membingungkan / menyesatkan masyarakat terutama konsumen karena masyarakat akan mengira barang yang dalam hal ini adalah roti, kue, donat, dan makanan kecil lainnya yang ada dalam bungkus merek HOLLAND BAKERY adalah milik / buatan HOLLAND BAKERY penggugat

Gugatan pada tergugat didasarkan pada ketentuan Pasal 63, Pasal 61 ayat 2 huruf b, Pasal 6 ayat 3 huruf (a) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) yaitu mengenai gugatan penghapusan merek karena tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan, gugatan penghapusan merek dapat dilakukan oleh pihak ke tiga, persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dan adanya itikad buruk.

Berdasarkan pertimbangan adanya persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya serta adanya itikad tidak baik disamping terbukti merek HOLLAND BAKERY milik penggugat sebagai merek terkenal, maka akan mendapatkan perlindungan hukum karena tergugat terbukti tanpa kewenangan telah memproduksi / membuat roti, kue, donat dan makanan kecil lainnya dengan merek HOLLAND BAKERY sehingga perbuatan tergugat tidak sesuai dengan merek jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam perkara ini Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung memenangkan pihak penggugat

2. Putusan Pengadilan Niaga , tanggal 4 Juni 2002, Nomor 10 / Merek / 2002 / PN. NIAGA. JKT. PST pada perkara merek KRESNATEL, PT. Merdeka Jaya Sentosa (penggugat) melawan KRESNATEL, PT. Gumas Agung (tergugat I) dan Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat Merek (tergugat II) yang dimenangkan oleh pihak penggugat.

Duduk perkaranya adalah penggugat sebagai pemilik dan pemakai pertama merek "KRESNATEL" di Indonesia untuk kelas barang kelas 9 dan 38, keberatan terhadap pendaftaran merek dagang "KRESNATEL + LOGO " milik tergugat I (nomor pendaftaran merek

adalah 465525 dan 472067) yang melindungi kelas barang kelas 9 dan 38. Disamping itu posisi tergugat I juga merupakan distributor / dealer yang diangkat oleh penggugat.

Gugatan pada tergugat I tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 68 ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 3 huruf (a) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) yaitu mengenai gugatan pembatalan merek, persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dan adanya itikad buruk.

Gugatan pada tergugat II semata-mata hanya untuk memenuhi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu mengenai pelaksanaan pembatalan pendaftaran merek dari daftar umum merek Oleh pengadilan terbukti bahwa tergugat I memiliki itikad buruk karena posisi tergugat I juga merupakan distributor / dealer yang diangkat oleh penggugat disamping merek tergugat I ada persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek penggugat sehingga pengadilan memenangkan penggugat

3. Putusan Pengadilan Niaga, tanggal 27 Februari 2002, nomor 06 / Merek / 2001 / PN. NIAGA. JKT. PST pada perkara merek AUDEMARS PIGUET dan merek AP milik AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A (penggugat) melawan AP AUDEMARS PIGUET milik PT. ADI PERKASA BUANA (tergugat I) dan Direktorat Jenderal HKI cq. Direktorat merek (tergugat II) yang dimenangkan pihak penggugat. Duduk perkaranya adalah penggugat pemilik perusahaan / badan hukum AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A yang berkedudukan di Switzerland juga sebagai pemilik dan pemegang hak merek

AUDEMARS PIGUET dan merek AP di Indonesia yang telah didaftarkan untuk kelas barang 14 (nomor pendaftaran merek AUDEMARS PIGUET adalah 319.300 tanggal 16 Desember 1994 dan nomor pendaftaran merek AP adalah 316.580 tanggal 11 November 1995). AUDEMARS PIGUET dan AP merupakan gabungan dan singkatan kata dari dua nama pendiri perusahaan yaitu Jules – Louis Auemars dan Aguste Piguet. Penggugat keberatan terhadap pendaftaran merek dagang AP AUDEMARS PIGUET milik tergugat I (nomor pendataran merek adalah 238.167 tanggal 23 Agustus 1988 yang kemudian diperpanjang dengan nomor 419.402 tanggal 25 November 1998) yang melindungi kelas barang 14.

Merek AP bukan merek terkenal tetapi merek AUDEMARS PIGUET merupakan merek terkenal yang telah dipakai sejak tahun 1875 dan telah didaftarkan di beberapa negara antara lain di Hongkong, Malaysia, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Thailand

Gugatan pada tergugat I tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat 2, Pasal 68 ayat 1 jo. Pasal 6 ayat 3 huruf (a), dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek) yaitu mengenai gugatan pembatalan merek tanpa batas waktu dan merujuk pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dan adanya itikad buruk.

Penggugat juga mendasarkan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3485K / Pdt / 1992 tanggal 4 September 1995 yang didalamnya mengemukakan prinsip itikd tidak baik yaitu bahwa pilihan

merek yang sama menunjukkan adanya itikad tidak baik, yakni ingin membonceng keterkenalan merek yang dapat menyesatkan bagi konsumen mengenai asal usul barang

Penggugat juga mendasarkan pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 426K / Pdt / 1994 tanggal 3 November 1994 dalam perkara antara Giordano Limited ("GIORDANO") melawan Woe Budi Hermanto yang mengandung beberapa prinsip perlindungan terhadap merek, yaitu :

- a. Seseorang berkewajiban untuk menegakkan dasar prinsip dan iklim perdagangan dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala semua bangsa menghormati pemilik atau pemegang hak baik pada pasar domestic maupun pada pasar internasional terlepas dari mana asal barang itu. Oleh sebab itu siapa saja dilarang melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dengan melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi, terjemahan) terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat.
- b. Semua tindakan mengelabui dan membingungkan terhadap sebuah merek yang pada akhirnya akan membahayakan dan merugikan baik untuk pemilik atau pemegang hak dan masyarakat konsumen harus dianggap dan dikwalifiseer sebagai pelanggaran dengan sengaja dan perbuatan memperkaya diri secara tidak sehat atau *unjust enrichment*
- c. Sebuah merek menunjukkan adanya *goodwill* yang mengandung adanya nilai-nilai moral, materiil dan komersiil. Dengan demikian

goodwill yang melekat pada merek adalah suatu bentuk kebendaan yang menerbitkan akibat hukum sebagai berikut :

- a). Setiap merek harus diakui sebagai bentuk kebendaan yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa
- b). Setiap pemegang hak mempunyai hak yang eksklusif dan berhak untuk menikmati hak tersebut.

Gugatan pada tergugat II semata-mata hanya untuk memenuhi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu mengenai pelaksanaan pembatalan pendaftaran merek dari daftar umum merek Berdasarkan pertimbangan adanya persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya serta adanya itikad tidak baik disamping terbukti merek AUDEMARS PIGUET milik penggugat sebagai merek terkenal, maka akan mendapatkan perlindungan hukum sekalipun pada barang yang tidak sejenis sehingga dalam hal ini PN memenangkan pihak penggugat

A. Pembahasan

Setelah disajikan hasil penelitian terhadap keberadaan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek, maka dapat disajikan pembahasan sebagai berikut :

1. Sistem kepemilikan merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat lebih memberikan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dibandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997

Penerapan terhadap sistem konstitutif atau yang disebut juga dengan sistem pendaftar pertama dalam Undang-Undang Merek telah berulang kali dilakukan perubahan. Perubahan terakhir yang dilakukan terhadap Undang-Undang Merek adalah pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pada dasarnya keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right*). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, maka telah terjadi beberapa perubahan atau penyempurnaan yang diharapkan akan semakin lebih sesuai terhadap perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang telah diratifikasi sebelumnya oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the*

World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia).

Adanya perubahan atau penyempurnaan ini berdasarkan atas pertimbangan pada pengalaman kantor merek dalam mengadministrasikan merek selama ini sehingga melalui perubahan ini diharapkan pelayanan pada masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini dapat terjadi karena segala proses seperti pendaftaran merek maupun penegakkan hukum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjadi lebih terjamin, efisien dan efektif dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Sehingga adanya penyempurnaan terhadap Undang-Undang merek sebelumnya melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjadi semakin sesuai pula dengan tujuan dari TRIPs itu sendiri yaitu :²⁶²

1. Meningkatkan perlindungan terhadap HKI dari produk-produk yang diperdagangkan
2. Menjamin prosedur pelaksanaan HKI yang tidak menghambat kegiatan perdagangan
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap HKI
4. Mengembangkan prinsip aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan HKI

Beberapa perubahan maupun penambahan yang menunjukkan keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dapat

²⁶² Agung Damarsasongko, S.H., MHum., Op.Cit, Wawancara tanggal 15 Oktober 2003, Jakarta

lebih memberikan perlindungan hukum dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tersebut antara lain :

1. Proses permohonan pendaftaran

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 proses permohonan pendaftaran merek yang semula menggunakan urutan tahapan berupa :

- i. Permohonan
- ii. Pengumuman
- iii. Pemeriksaan
- iv. Keputusan diterima atau ditolak

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 urutan tahapan tersebut dirubah menjadi :

- i. Permohonan
- ii. Pemeriksaan
- iii. Keputusan diterima atau ditolak.
- iv. Pengumuman

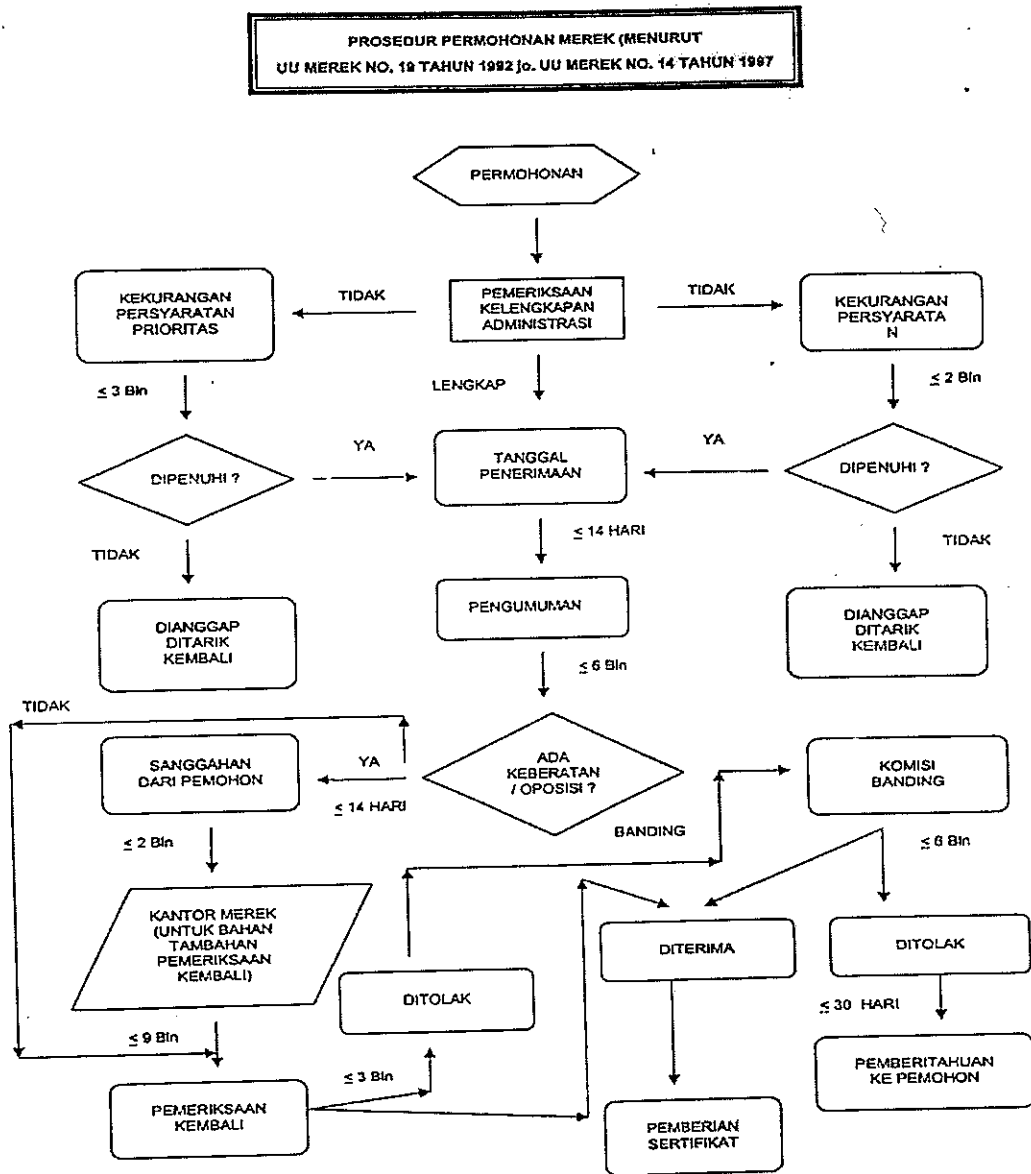
Melalui perubahan proses permohonan pendaftaran merek di atas ini diharapkan dapat mempercepat proses permohonan pendaftaran merek menjadi lebih efisien dan efektif. Jangka waktu proses pendaftaran merek yang dibutuhkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jika tanpa halangan adalah 16 bulan 10 hari, sedangkan jangka waktu proses pendaftaran merek yang

dibutuhkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 jika tanpa halangan adalah 14 bulan 10 hari.

Pendaftaran merek memegang peranan yang sangat penting di dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum merek dalam sistem konstitutif. Semakin cepat suatu merek terdaftar, maka semakin cepat pula pemilik merek akan mendapatkan sertifikat merek sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap kepemilikan hak atas merek. Sehingga hak atas merek merupakan suatu hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek dan diakui sebagai suatu bentuk dari hak milik di bidang HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Dengan diperolehnya hak atas merek tersebut, maka pemerintah wajib untuk melindungi pemilik hak atas merek dari pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga dalam sistem konstitutif ini dapat tercipta suatu kepastian hukum karena siapapun yang sudah mendaftarkan mereknya untuk pertama kalinya dengan itikad baik dan diterima, maka ia yang paling berhak atas merek tersebut

Untuk lebih jelasnya, secara skematik dapat kita lihat di bawah ini perbedaan mengenai prosedur pendaftaran merek antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dengan prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

GAMBAR 3.1



Keterangan atas skema prosedur pendaftaran merek di atas menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

1. Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kantor merek.

Pendaftaran merek dapat diajukan untuk 2 atau lebih kelas barang dan atau jasa dengan satu permintaan pendaftaran. (Pasal 8 ayat 1).

2. Kantor Merek melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 13. (Pasal 14 ayat 1).
3. Dalam hal kekurangan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu 2 bulan untuk permohonan pendaftaran merek atau 3 bulan untuk permohonan dengan menggunakan hak prioritas, maka permintaan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali. (Pasal 15 ayat 1). Kantor Merek memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya. (Pasal 15 ayat 2)
4. Dalam hal seluruh persyaratan pendaftaran merek / persyaratan administrative telah dipenuhi, maka tanggal penerimaan dokumen permintaan pendaftaran merek ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek. (Pasal 16 ayat 1)
5. Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan administrative (Pasal 19)

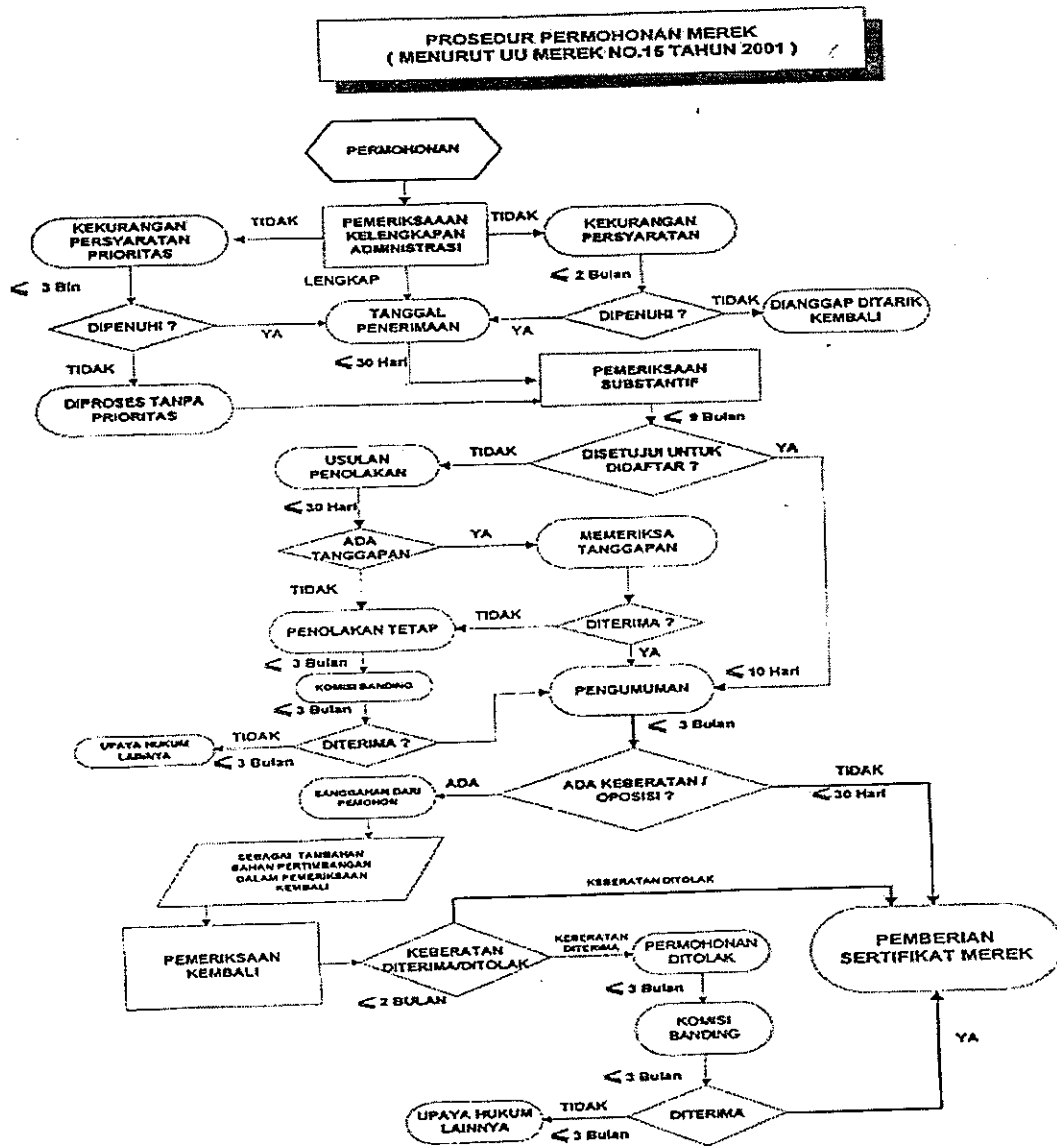
6. Pengumuman berlangsung selama 6 bulan (Pasal 20 ayat 1)
7. Dalam hal terdapat keberatan, kantor merek dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.(Pasal 22 ayat 3)
8. Orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan dengan cara diajukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Kantor Merek.(Pasal 23 ayat 1)
9. Kantor Merek menggunakan keberatan dan sanggahan sebagai bahan tambahan dalam pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan (Pasal 24).
10. Pemeriksaan diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 9 bulan sejak tanggal berakhimya pengumuman; atau tanggal berakhimya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan (Pasal 26).
11. Dalam hal Pemeriksa Merek berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek dapat disetujui, maka kantor merek mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum

Merek, memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek, memberikan Sertifikat Merek dan mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek. (Pasal 28 ayat 1). Sertifikat Merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal merek tersebut didaftar dalam Daftar Umum Merek (Pasal 29 ayat 1)

12. Dalam hal Pemeriksa Merek berkesimpulan bahwa permintaan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau harus ditolak, maka Kantor Merek menetapkan keputusan tentang penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut (Pasal 28 ayat 2) secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasan-alasannya.
13. Permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantive (Pasal 31) secara tertulis kepada Komisi Banding Merek oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan tembusan kepada Kantor Merek.

14. Permintaan banding diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek.(Pasal 33 ayat 1). Jika jangka waktu tersebut telah lewat tanpa ada permintaan banding, maka penolakan permintaan pendaftaran merek dianggap diterima (Pasal 33 ayat 2) dan Kantor Merek mencatatnya dalam Daftar Umum Merek.
15. Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding.(Pasal 34 ayat 1) dan bersifat final, baik secara administratif maupun substantif.
16. Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permintaan banding, kantor merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan Sertifikat Merek (Pasal 34 ayat 3)
17. Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permintaan banding, kantor merek dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal di-terimanya keputusan Komisi Banding Merek memberitahukan penolakan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya (Pasal 34 ayat 4)

GAMBAR 3.2



Keterangan atas skema prosedur pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 di atas adalah sebagai berikut :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal. Permohonan untuk 2

kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.(Pasal 8 ayat 1)

2. Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12. (Pasal 13 ayat 1)
3. Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut (Pasal 13 ayat 2) sedangkan untuk hak prioritas paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas (Pasal 13 ayat 3)
4. Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi sampai jangka waktu berakhir, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.(Pasal 14 ayat 1) sedangkan untuk hak prioritas jika kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi sampai jangka waktu berakhir, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas. (Pasal 12 ayat 3)

5. Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.(Pasal 15 ayat 1)
6. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.(Pasal 18 ayat 1)
7. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan (Pasal 18 ayat 3).
8. Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar pada Ditjend, dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.(Pasal 21)
9. Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya (Pasal 20 ayat 2).
10. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan bahwa

Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.(Pasal 20 ayat 3)

11. Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut. (Pasal 20 ayat 4)
12. Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan, dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.(Pasal 20 ayat 5)
13. Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut (Pasal 20 ayat 6).
14. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan (Pasal 22 ayat 1)
15. Dalam hal terdapat keberatan, Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya.(Pasal 24 ayat 3)

16. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal . (Pasal 25 ayat 1)
17. Dalam hal terdapat keberatan dan/atau sanggahan, Direktorat Jenderal menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap Permohonan yang telah selesai diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.(Pasal 26 ayat 1)
18. Pemeriksaan kembali terhadap Permohonan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.(Pasal 26 ayat 2)
19. Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak; dan dalam hal demikian itu, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan banding (Pasal 26 ayat 4).
20. Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek (Pasal 26 ayat 5) dan Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat

Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.(Pasal 27 ayat 2)

21. Dalam hal tidak ada keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada Pemohon atau Kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman (Pasal 27 ayat 1).
22. Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan Permohonan.(Pasal 30 ayat 1) dan jika jangka waktu telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan Permohonan dianggap diterima oleh Pemohon kemudian Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.
23. Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. (Pasal 31 ayat 1)
24. (2) Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan permohonan banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap Permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

25. Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. (Pasal 31 ayat 3)

Tingkat efektifitas dan efisienitas atas perubahan maupun penambahan yang dibawa melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini ditunjang pula dengan mulai efektifnya Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM di tiap propinsi dalam membantu proses pendaftaran merek di tiap daerah. Dasar hukum atas penunjukkan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM untuk membantu menerima proses permohonan pendaftaran merek ini adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.09-PR.07.06 Tahun 1999 tentang Penunjukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman R.I. untuk menerima permohonan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H – 08 – PR.07.10 – Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penerimaan permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Adanya aturan ini dikeluarkan adalah guna mempermudah proses pendaftaran merek di tiap daerah mengingat luasnya wilayah

Indonesia karena sebelum diberlakukannya peraturan tersebut untuk semua pengajuan pendaftaran merek harus dilakukan di Jakarta. Dengan dibukanya permohonan pendaftaran merek di setiap Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di daerah masing-masing diharapkan dapat mempermudah dan mendorong kesadaran para pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya guna mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak atas merek yang telah mereka daftarkan karena kendala jarak, waktu dan biaya bagi pengusaha di daerah terhadap masaiah tempat untuk mengurus permohonan pendaftaran merek telah terpecahkan.

Terhadap keluarnya keputusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor : H – 08 – PR.07.10 – Tahun 2000 tersebut tidak dapat segera dilaksanakan oleh seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI di tiap propinsi disebabkan perlu adanya persiapan yang harus dilakukan oleh tiap Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di tiap daerah seperti perlu adanya sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat / pengusaha.²⁶³

Kenyataan ini diperkuat dengan data statistik yang ada di kantor merek yang mana diketahui bahwa selama tahun 2000 belum ada data yang masuk mengenai pelaksanaan permohonan pendaftaran merek di semua daerah melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI ke kantor merek. Menurut data statistic yang ada di kantor

merek, permohonan pendaftaran merek melalui Kantor Wilayah masing-masing daerah di seluruh Indonesia baru mulai efektif berjalan yaitu mulai pada awal tahun 2001.²⁶⁴ Karena adanya proses persiapan serta sosialisasi inilah yang menyebabkan permohonan pendaftaran merek di daerah melalui kantor wilayah mulai berjalan efektif pada awal tahun 2001.

Dalam hal pendaftaran merek, tidak semua merek dapat dimohonkan pendaftarannya karena hanya pemilik merek yang beritikad baik yang dapat mendaftarkan merek miliknya (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001). Merek juga tidak dapat didaftarkan jika mengandung salah satu unsur (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) yaitu :

- a Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b Tidak memiliki daya pembeda;
- c Telah menjadi milik umum; atau
- d Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal (Pasal 6 ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) apabila merek tersebut:

- a Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah

²⁶³ Budiarmo, S.H., Op.Cit, Wawancara tanggal 17 Oktober 2003, Semarang

terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

- b Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis maupun tidak sejenis (sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah)
- c Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

²⁶⁴ Meilia Witri Budi Utami, S.H., Staf Subdit Perancangan dan Pengembangan, Direktorat Pengembangan dan Kerjasama Merek, Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2003, Tangerang

Dengan adanya permohonan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan merek lain atau meniru maupun menyerupai sesuatu yang sudah terkenal atau dikenal oleh masyarakat jelas pemohon mempunyai itikad tidak baik untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenarannya tersebut. Hal ini berakibat timbulnya kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen.

Terhadap merek yang telah didaftarkan tersebut akan mendapatkan perlindungan dalam jangka waktu 10 tahun dan pada saat telah habis masa berlakunya masih dapat dimintakan perpanjangan pendaftaran mereknya selama memenuhi syarat yaitu :

1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek
Apabila suatu merek terdaftar oleh pemiliknya sudah tidak digunakan lagi selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan / atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir²⁶⁵, maka Ditjen dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek tersebut dari daftar umum merek atas prakarsanya sendiri. Ditjen tidak dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek terhadap alasan tidak digunakannya merek selama 3 tahun berurut-turut karena adanya :

²⁶⁵ Maksud dari pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan terhitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat

- 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.

Ditjen dapat pula memprakarsai penghapusan pendaftaran merek apabila merek yang digunakan untuk jenis barang dan / atau jasa tersebut tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pula pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar, meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau penggunaan warna

2. Barang atau jasa dengan merek terdaftar yang dimohonkan perpanjangannya masih diproduksi dan diperdagangkan.

2. Putusan Komisi Banding tidak final lagi

Meskipun Komisi Banding dianggap mandiri dan diharapkan mampu bersikap professional dalam memeriksa permohonan banding atas penolakan merek oleh Direktorat Merek, tetapi pada kenyataannya bayang-bayang dominasi Direktorat Merek masih tampak. Hal ini disebabkan karena sebagian anggota komisi banding merek adalah mantan pejabat di Direktorat Merek dan

pemeriksa merek yang juga karyawan Ditjen HKI sehingga sikap obyektifitas mereka dalam memutus perkara banding masih sulit dilakukan karena adanya tenggang rasa terhadap rekan sejawat.²⁶⁶ Apalagi masalah kesekretariatan dan pelaksanaan administrasinya juga masih dipegang oleh Direktorat Merek sehingga harapan Komisi Banding yang mandiri masih jauh dari harapan.

Dengan adanya putusan komisi banding yang tidak lagi bersifat final dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 karena pihak yang keberatan terhadap putusan dari komisi banding dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga diharapkan dapat sebagai penyeimbang atas dominasi Direktorat Merek terhadap Komisi Banding. Hal ini sangat berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, di mana putusan komisi banding adalah final.

3. Gugatan untuk penghapusan, pembatalan, dan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga untuk proses selanjutnya langsung ke Mahkamah Agung

Sebagai bagian dari dunia usaha, maka penyelesaian perkara sengketa merek akan lebih tepat jika diserahkan pada suatu badan peradilan yang khusus yang dapat menyelesaikan suatu perkara dalam waktu singkat yaitu Pengadilan Niaga. Untuk saat

²⁶⁶ Insan Budi Maulana, Op.Cit, 14 Februari 2002, hal. 8

ini baru ada 6 tempat yang dapat menyelenggarakan Pengadilan Niaga, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Ujung Pandang, Surabaya dan Semarang.²⁶⁷ Untuk Pengadilan Niaga Semarang itu sendiri membawahi daerah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁶⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka gugatan perdata untuk penghapusan, pembatalan, dan ganti rugi harus diajukan melalui Pengadilan Niaga. Setelah tingkat Pengadilan Niaga untuk tahap selanjutnya dapat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai lembaga terakhir penyelesaian sengketa perkara perdata merek. Sehingga dengan loncatan tahap penyelesaian perdata perkara sengketa merek yang dapat diajukan kasasi tanpa melalui banding setelah adanya putusan dari Pengadilan Niaga. Singkatnya batasan waktu yang diberikan untuk menyelesaikan perkara sengketa merek diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum merek secara lebih efektif dan efisien. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian perkara perdatanya. Gugatan perdata untuk penghapusan, pembatalan, dan ganti rugi hanya dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yang kemudian pada tahap selanjutnya harus mengajukan banding dahulu melalui Pengadilan Tinggi sebelum meningkat ke

²⁶⁷ Wayan Sukanta, S.H., Op.Cit, Wawancara tanggal 27 Oktober 2003, Semarang

²⁶⁸ Nur Rachmat, S.H., Panitera Perdata Pengadilan Negeri Semarang, Wawancara tanggal 8 November 2003, Semarang

tahap kasasi pada Mahkamah Agung sebagai lembaga terakhir penyelesaian perkara perdata merek.

4. Keberadaan penetapan sementara dari Pengadilan Niaga

Adanya penetapan sementara dari pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah untuk memenuhi keinginan komunitas dari para pengusaha. Maksud dari dimuatnya pasal yang mengatur mengenai penetapan sementara adalah untuk mencegah bertambah beredarnya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek disamping pula untuk mencegah pihak pelanggar hak atas merek menghilangkan barang bukti.

Adanya bukti yang cukup disertai pembayaran jaminan oleh pemohon berupa uang tunai atau jaminan bank pada saat mengajukan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga adalah oleh Pengadilan Niaga untuk menghindari kerugian yang dapat diderita oleh tergugat jika sampai terbukti tidak bersalah. Dalam jangka waktu maximal 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat penetapan sementara tersebut, maka terhadap surat penetapan sementara itu hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa perkara yang bersangkutan harus memutuskan pada surat penetapan sementara itu untuk :

- a. Diubah
- b. Dikuatkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon

penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek dan melarang memproduksi maupun memperdagangkan barang tersebut

- c. Dibatalkan, maka uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

Penetapan sementara ini belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek.

5. Merek belum terdaftar punya hak mengajukan gugatan pembatalan merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan adanya perlindungan terhadap keberadaan merek yang belum terdaftar tetap mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Ketentuan merek yang belum terdaftar ini lebih ditujukan pada merek terkenal karena jika ditujukan pada merek yang tidak terkenal, maka dapat dipastikan akan mengalami kekalahan pada saat di pengadilan. Hal ini mengingat sistem perlindungan merek yang digunakan adalah sistem konstitutif sehingga pendaftar pertama dengan itikad baiklah yang akan dilindungi hak-haknya.

Pengajuan gugatan pembatalan merek dapat dilakukan setelah mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal. Hal ini lebih terkait dengan perlakuan khusus pada

merek terkenal serta usaha pemerintah khususnya dari pihak Direktorat Jenderal sebagai filter pertama dalam penyaringan (sesuai dengan Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) apakah suatu merek dapat didaftarkan atau tidak, sehingga secara moral mempunyai tanggungjawab untuk mempermudah kelancaran dalam penyelesaian sengketa merek yang pada akhirnya dapat segera diketahui siapakah sesungguhnya yang paling berhak terhadap merek yang dipersengketakan melalui putusan pengadilan.

Adanya periakuan khusus pada merek terkenal ini mengingat suatu merek untuk menjadi terkenal butuh waktu, biaya dan pengorbanan yang tidak sedikit. Dalam hal ini faktor-faktor yang mendukung atau faktor penentu suatu merek menjadi terkenal adalah .²⁶⁹

a. Tingkat pengakuan dari merek

Fakta yang paling baik untuk membuktikan pengakuan semacam itu mungkin ditunjukkan oleh banyaknya permintaan dari para penerima lisensi yang potensial, distributor dan langganan dari barang / jasa yang menggunakan merek tersebut. Hal yang demikian merupakan fakta langsung dari pihak ketiga. Bukti pengakuan seperti itu dapat pula dilakukan melalui suatu survey.

²⁶⁹ Insan Budi Maulana, Op.Cit, hal 18

- b. Luasnya merek tersebut digunakan dan lamanya penggunaan

Melalui semakin besarnya volume produksi, keluasan / kedalaman penguasaan pangsa pasar dan semakin meningkatnya persentase penjualan dalam segmen pasar pada merek produk yang bersangkutan dapat membuktikan keterkenalan merek tersebut.

Bertahannya suatu merek dalam jangka waktu lama dengan tidak menguangi antusias pasar juga bisa dijadikan salah satu bukti seberapa besar keterkenalan merek tersebut. Misalnya pada kasus Aqua yang ternyata berdasarkan pada pemakaian lama dianggap sebagai merek yang sudah terkenal. Dan dibenarkan adanya kelayakan untuk didaftarkan yang dicantumkan kepada kekuatan pembedaan yang telah diperoleh karena pemakaian.²⁷⁰

- c. Lama dan luasnya pemasangan iklan dan publisitas yang diberikan pada merek

Suatu merek dapat menjadi terkenal melalui pemasangan iklan modern dan teknologi maju. Sejak dari tahap merek belum digunakan dalam wilayah local, kemudian melalui pemasangan iklan bertubi-tubi melalui televisi, sirkulasi majalah internasional maupun nasional, dan lain-lain akan dapat membantu proses

²⁷⁰ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 78

terkenalnya suatu merek. Semakin merek tersebut lebih sering muncul pada akhirnya akan menjadi terkenal. Hal ini terjadi seiring dengan perjalanan waktu berkat sumber pengeluaran yang terus-menerus, waktu dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemilik merek dengan biaya yang tidak sedikit.

- d. Seberapa luas merek tersebut didaftarkan dan dilindungi
Luasnya merek tersebut digunakan sehingga diperlukan pendaftaran di beberapa negara untuk mendapatkan perlindungan hukum membuktikan bahwa merek tersebut telah terkenal. Perlindungan ini diberikan tidak sebatas pada barang / jasa yang sejenis saja tetapi juga pada barang / jasa yang tidak sejenis
- e. Tingkat daya pembeda atau tanda khusus yang melekat dan dikehendaki pada produk merek terkenal
Tingginya tingkat daya pembeda disamping dapat membantu lingkup perlindungan yang luas bagi merek terkenal juga menunjukkan keterkenalan merek tersebut. Misalnya digunakannya kode tertentu dengan cara disemprotkan pada barang yang bersangkutan yang hanya dapat dilihat dengan alat tertentu.²⁷¹
- f. Luasnya penggunaan merek yang mirip atau sama persis oleh para pihak lain tanpa seijin pemegang hak merek

²⁷¹ C. Novi Ekoputri, SSi.,Apt., Apoteker penanggung jawab produksi, Kabag QC dan R & D, Kabag Pendaftaran dan Perijinan Merek, PT. Nyonya Meneer Semarang, Wawancara tanggal 3 November 2003, Semarang

Banyaknya penggunaan merek oleh beberapa pihak tanpa seijin pemegang hak atas merek baik sifatnya sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya menunjukkan keterkenalan merek tersebut.

g. Tingkat reputasi merek menandakan barang-barang yang bermutu

Suatu kenyataan bahwa tingkat reputasi suatu merek tak dapat dipisahkan dengan mutu serta kualitas dari barang tersebut.

h. Tingginya tingkat nilai komersial pada merek terkenal Terhadap merek yang terkenal ia akan mempunyai asset jual yang tinggi

Perlindungan terhadap keberadaan merek yang belum terdaftar ini tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 mensyaratkan harus ada suatu pendaftaran merek terlebih dahulu kepada kantor merek jika akan melakukan gugatan pembatalan.

6. Penyelesaian sengketa merek melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain

Selama ini tidak sedikit pula sengketa merek yang dalam penyelesaiannya dibawa oleh pemilik merek lewat arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain daripada lewat jalur pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mulai

diatur mengenai penggunaan sengketa merek melalui jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain ini.

Sekalipun masalah arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lain telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 akan tetapi masih adanya pendapat bahwa jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain dasar hukumnya dalam penyelesaian sengketa merek kurang kuat menyebabkan dimasukkannya pasal ini dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.²⁷² Pasal mengenai arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lain ini untuk mengakomodir pihak-pihak yang lebih menyukai penyelesaian lewat jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain.

Mengenai dapat digunakannya arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain dalam menyelesaikan masalah sengketa merek belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek

Kepemilikan merek tidak dapat dipisahkan dengan langkah awal pada saat pemilik merek mendaftarkan mereknya pada Ditjen HKI. Dengan semakin efisien dan efektif suatu pendaftaran merek, maka semakin cepat pula pemilik merek yang beritikad baik didalam mendapatkan haknya untuk segera mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan mereknya. Hal semacam ini secara tidak langsung dapat pula mendorong minat para

²⁷² Asih Budiastuti, S.H.,CN., Op.Cit, Wawancara tanggal 7 Oktober 2003, Semarang

pengusaha terutama kelas menengah ke bawah untuk mendaftarkan merek miliknya.

Pengaruh keefektifitasan dan keefisienan dari Undang-Undang Merek dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek dapat dilihat dari besarnya minat masyarakat dalam mendaftarkan merek miliknya. Bukti mengenai adanya peningkatan dalam permohonan pendaftaran merek pada tabel 3.3 mengenai pendaftaran merek dari tahun 1990 – 2002 dalam hasil penelitian yang menunjukkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek terdapat peningkatan kesadaran dari para pemilik merek untuk melindungi merek miliknya dengan semakin meningkatnya permohonan pendaftaran merek

2. Hambatan-hambatan yang muncul dalam perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek

1. Hambatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan

Keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 sekalipun lebih efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan hukum merek, ternyata dalam pelaksanaannya masih belum didukung oleh keberadaan peraturan pelaksanaan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut. Hal ini dapat mengganggu pelaksanaan perlindungan hukum merek itu sendiri.

Selama belum dikeluarkannya suatu peraturan pelaksanaan yang baru, maka untuk mencegah kekosongan hukum tetap dipergunakan peraturan pelaksanaan yang lama walaupun dalam kenyataannya sudah tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan waktu. Dengan belum dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang bersangkutan, maka dalam segala tindakan atau langkah guna mewujudkan penegakkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi kurang kuat karena tidak adanya landasan hukum yang kuat.²⁷³ Hal ini dapat menjadikan salah satu penghambat dalam penegakkan perlindungan hukum merek.

Beberapa peraturan pelaksanaan lama yang pada dasarnya sudah tidak sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah :²⁷⁴

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek

Hal yang diatur secara teknis seperti ukuran maksimum maupun minimum contoh etiket merek dan bentuk formulir pendaftaran merek masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 kecuali beberapa hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

Hal yang diatur secara teknis seperti fungsi dan tugas masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995

²⁷³ Asih Budiastuti, S.H.,CN, Op.Cit., Wawancara tanggal 16 Oktober 2003, Semarang

kecuali beberapa hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

2. Hambatan yang berasal dari pengusaha

Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum merek dapat pula ditimbulkan oleh para pengusaha. Merek yang merupakan suatu tanda yang berfungsi sebagai daya pembeda untuk mengidentifikasi antara produk yang satu dengan yang lain menjadi kabur asal usulnya disebabkan adanya sikap tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha.

Pada awalnya melalui merek diharapkan oleh pemilik merek akan dapat mendorong masyarakat untuk kemudian tertarik dan memilih jenis produk yang dipasarkannya. Dengan beredarnya produk merek hasil pelanggaran, maka diharapkan oleh para pelaku pelanggaran merek agar masyarakat dapat terkecoh untuk membeli merek produk hasil pelanggaran tersebut. Dalam kondisi di mana sebagian masyarakat tidak dapat lagi membedakan mana merek produk yang asli dan mana yang merupakan hasil pelanggaran merek, maka fungsi merek sebagai daya pembeda menjadi tidak ada.

Secara sederhana terhadap adanya persamaan merek tersebut jika mengandung persamaan penampilan (*sight*), bunyi (*sound*) and arti (*meaning*)²⁷⁴ seperti merek bonamine dengan merek dharmamine, merek king dengan osama di Jepang yang dianggap sama karena osama dalam bahasa Jepang diartikan king, merek ajinomoto dengan

²⁷⁴ Meilia Witri Budi Utami, S.H., Op.Cit., Direktorat Pengembangan dan Kerjasama Merek, Wawancara pada tanggal 7 Oktober 2003, Tangerang

merek miwon di mana gambar jualan dalam merek miwon dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya dengan gambar mangkok merah dalam merek ajinomoto oleh Mahkamah Agung di Indonesia melalui putusannya No. 352 / K / Sip / 1975 tanggal 2 Januari 1982. Ketiga unsur tersebut bersifat alternatif, bukan komulatif. Maksud dari hal tersebut adalah apabila ada suatu merek mempunyai persamaan dengan salah satu unsur tersebut sudah dapat dimasukkan sebagai adanya persamaan merek.

Dengan tidak adanya lagi daya pembeda pada akhirnya keuntungan / profit yang timbul dari hasil penjualan pelanggaran merek tersebut dapat pula diraih oleh pelaku pelanggaran merek. Hal ini mengakibatkan tetap maraknya pelanggaran terhadap merek-merek tenar ataupun terkenal. Jadi sikap tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha ini merupakan wujud atas keinginan mereka dalam usahanya menempuh jalan pintas untuk ikut mengeruk profit yang dapat ditimbulkan oleh merek yang bersangkutan.

Terhadap kurangnya pemahaman mengenai perlindungan hukum merek pada diri beberapa pengusaha juga menjadikan hambatan tersendiri dalam mewujudkan perlindungan hukum merek yang timbul dari pengusaha yang bersangkutan. Misalnya terhadap masih ada dari para pengusaha yang belum dapat membedakan antara pendaftaran merek dengan pemeriksaan dan izin dari Dinas Kesehatan. Hal ini akan menjadikan suatu celah bagi pengusaha lain untuk melakukan pelanggaran merek dengan memanfaatkan kekurang pahaman mereka.

²⁷⁵ Iman Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, Op.Cit, Harvarindo, Bandung, 1997, Hal. 69

3. Hambatan yang berasal dari kantor merek

Kantor merek sebagai filter pertama melalui adanya permohonan pendaftaran merek terkadang kurang profesional baik dari segi sumber daya manusia maupun teknologinya yaitu dalam hal komputerisasi. Kurangnya keprofesionalitasan sumber daya manusia yang ada di kantor merek telah menimbulkan banyaknya pelanggaran merek yang terjadi selama ini.

Kondisi tersebut sesuai dengan pendapat Cita Citrawinda Priapantja, seorang praktisis hukum dan mantan presiden masyarakat HKI Indonesia pernah memberikan komentar bahwa

“Maraknya pelanggaran bukan disebabkan tidak ada aturannya, melainkan pada implementasinya.”²⁷⁶

Gambaran mengenai kinerja kantor merek ini juga dikemukakan oleh Kayatmo (mantan Ditjen HKI) bahwa

“Sebuah permohonan merek yang salah, dapat diterima begitu saja. Tak ada koreksi.....”²⁷⁷

Selama ini penyebab terjadinya sengketa merek antara lain karena didaftarkannya merek-merek yang tidak sepatutnya didaftar, misalnya karena merek itu sama atau serupa dengan merek terkenal atau merek itu telah didaftar lebih dulu oleh pihak lain ternyata masih diterima pula pendaftarannya oleh kantor merek. Seringnya kesalahan dalam mengetrapkan “persamaan pada pokoknya” inilah yang sering menjadi sumber utama suatu sengketa merek.

²⁷⁶Judicial News, Op.Cit, 24 Agustus 2001, hal. 1

²⁷⁷ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek), Mandar Maju, Bandung, 2000, Hal. 259

Berdasarkan data Berita Resmi Merek, terdapat jumlah yang cukup banyak terhadap merek-merek yang sama atau serupa baik dengan jenis barang ataupun jasa yang terdaftar terhadap barang atau jasa sejenis maupun jika untuk persamaan pada merek terkenal meliputi pula terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis. Semua merek tersebut diterima pendaftarannya oleh kantor merek sedangkan keberadaan merek-merek tersebut bukan didasarkan adanya saling persetujuan diantara para pemilik merek terdaftar.

Sehingga terbukti hal ini dapat terjadi karena disamping adanya pemeriksa merek yang kurang professional di bidangnya, pemahaman sistem merek yang masih rendah atau dengan sengaja melakukan penyimpangan terhadap Undang-Undang Merek, juga didukung pula dengan sarana dan teknologi yang kurang memadai di mana sampai saat ini sebagian besar pengolahan data yang ada di kantor merek masih dikerjakan secara manual. Karena faktor-faktor tersebut, maka tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan untuk terjadinya suatu konspirasi atau pelanggaran Undang-Undang Merek antara pemohon dengan pemeriksa merek

Masih kurangnya sosialisasi dalam masyarakat dari pihak kantor merek dapat menyebabkan hambatan dalam perlindungan hukum merek pula. Misalnya masih ada dari para pengusaha yang belum dapat membedakan antara pendaftaran merek dengan pemeriksaan dan izin dari Dinas Kesehatan. Adanya kerancuan yang ada pada diri pengusaha bahwa dengan telah didaftarkannya produk pada Dinas Kesehatan, maka mereka juga telah didaftarkan mereknya merupakan sebuah bukti

masih kurang meluasnya sosialisasi mengenai tata cara permohonan pendaftaran merek tersebut.

4. Hambatan yang berasal dari pihak pengadilan

Pengadilan sebagai basis terakhir dalam penegakan hukum merek terkadang dapat pula menimbulkan hambatan dalam memberikan perlindungan hukum. Hal ini terjadi karena sebagian hakim terkadang hanya bertindak sebagai corong Undang-Undang tanpa memperhatikan segi keadilan yang seharusnya ditegakkannya.

Kurang konsistennya dan kurang menguasainya seorang hakim terhadap perkara merek juga berakibat putusan yang dihasilkannya dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan. Contohnya pada kasus perkara merek terkenal "GUCCI" yang justru kandas di Pengadilan Negeri hanya karena gugatan yang diajukan oleh pemilik dan pemakai sebenarnya yaitu Guccio Gucci, S.p.A., Italia telah lewat tenggang waktunya sehingga harus menempuh proses kasasi yang pada tanggal 25 November 1995 berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3485 K / Pdt / 1992 kemudian membatalkan merek GUCCI (pendaftaran nomor 232797) milik AT. Soetedjo Hadinyoto, Surabaya

Menurut Satjipto Rahardjo²⁷⁸ bahwa idealnya seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mendengarkan suara hati nuraninya, juga dengan mempertimbangkan pula bukti-bukti serta sendi-sendi keadilan yang ada sehingga putusan yang dikeluarkannya dapat dirasakan memenuhi rasa keadilan. Hal ini sangat penting untuk

²⁷⁸ Satjipto Rahardjo, Silabus Mata Kuliah Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang, 1998

meghasilkan putusan yang benar-benar memenuhi rasa keadilan mengingat bahwa sistem peradilan Indonesia tidak menganut asas preseden²⁷⁹ tetapi menganut asas kebebasan, maka hakim dapat saja dalam suatu perkara yang secara substansial sama dengan perkara sebelumnya mengambil putusan lain dan tidak terikat pada putusan yang terdahulu selama putusan tersebut tidak melampaui hukum positif yang berlaku.

3. Akibat hukumnya jika terjadi pelanggaran terhadap kepemilikan merek dalam mewujudkan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar

Merek mampu menciptakan nilai dan pengaruh tersendiri pada produk di pasar bila diatur dengan tepat²⁸⁰ yang menjadikannya sebagai suatu asset yang memiliki suatu nilai jual yang tinggi pada produk dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu terhadap keberadaan merek-merek produk yang terkenal selalu menjadi incaran dari para pelaku pelanggaran merek. Karena pada merek produk yang terkenal secara otomatis melekat pula *goodwill* pada merek yang bersangkutan.

Banyak keuntungan yang dapat diperoleh terhadap suatu produk dengan *goodwill* yang tinggi antara lain hal ini akan menjadikan terkenal dan dipercaya. Melalui keberadaan *goodwill* ini pula, pada akhirnya dapat tercipta citra tersendiri terhadap merek produk yang bersangkutan di mata konsumen. Hal ini merupakan sumber keuntungan yang besar karena

²⁷⁹ Asas preseden digunakan dalam peradilan adat di Indonesia

²⁸⁰ Darmadi Duriyanto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuisitas dan Perilaku Merek, PT. Gramedia Pustaka Ilmu, Jakarta, 2001, hal. 1

melekatnya *goodwill* pada merek produk tertentu merupakan jaminan tersendiri atas kualitas barang tersebut apalagi jika harganya juga terjangkau, pada umumnya akan banyak dicari oleh konsumen. Sehingga merek produk dengan *goodwill* yang tinggi selalu menjadi incaran para pelaku pelanggaran merek.

Terhadap merek produk hasil pelanggaran akan menyebabkan timbulnya pengaburan atas asal usul dan kualitas merek produk yang asli. Karena seperti kita ketahui bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat menjamin asal dan kualitas dari suatu produk yang diperdagangkan. Jika asal usul merek telah mulai kabur, maka diharapkan konsumen tidak akan mengenali lagi produk yang asli dengan produk yang hasil pelanggaran merek. Dari sinilah keuntungan akan diraup oleh para pelaku pelanggaran merek.

Pemilik merek biasanya akan berusaha mencegah pihak lain untuk menggunakan merek miliknya tanpa seijinnya karena hal tersebut sangat merugikan reputasi merek miliknya terkait erat dengan kualitas produknya. Adanya pelanggaran merek dapat berakibat pengurangan secara berangsur-angsur terhadap daya pembeda, efektifitas, dan bahkan nilai dari merek itu sendiri. Pelanggaran seperti ini jelas akan merusak kepentingan pemilik merek yang sebenarnya karena asal usul merek yang bersangkutan menjadi kabur.

Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek dengan memberi kesempatan kepada si pemilik merek untuk mengambil langkah-langkah guna mendapatkan perlindungan hukum pada merek tersebut dengan cara mendaftarkan merek yang

bersangkutan di kantor merek. Karena untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek dalam sistem konstitutif disyaratkan adanya pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik merek beritikad baik.

Perlindungan hukum ini penting artinya mengingat merek sebagai bagian dari HKI sangatlah penting dalam menopang dunia usaha atau perekonomian suatu negara. Masalah perlindungan hukum ini sesuai dengan teori-teori perlindungan HKI yaitu pada teori *Reward*, teori *Recovery* dan teori *Public Benefit*. Dalam teori *Reward* menyatakan bahwa pada dasarnya pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upayanya tersebut. Di sini terkandung semacam pengertian perihal penghargaan masyarakat atas usaha seseorang mengenai suatu pengakuan atau keberhasilan dalam perjuangan untuk dapat membawa merek miliknya menjadi suatu merek terkenal. Dalam teori *Recovery* menyatakan bahwa mungkin tanpa suatu penilaian yang mendalam bahwa penemu atau pencipta telah membuang tenaga, waktu dan uang, perlu diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut. Dalam teori *Public Benefit* yang disebut juga dengan teori "*Economic Growth Stimulus*" menyatakan bahwa HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

Keberadaan hukum itu sendiri menurut Sri Rejeki Hartono dalam kegiatan ekonomi dapat dilihat dari dua sisi dalam kepentingan yang berbeda :²⁸¹

²⁸¹ Supanto, S.H.,M.Hum., Penegakkan Hukum Pidana di Bidang Desain Industri dan Merek, Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Japan Institute of

1. Hukum dilihat dari sisi pelaku ekonomi

Berangkat dari tujuan ekonomi sesungguhnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka hukum semata-mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dalam rangka pengamanan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan capai. Jadi hukum benar-benar dimanfaatkan dalam rangka melindungi kepentingannya (sendiri dan bersama) terhadap kepentingan lain maupun kepentingan yang lebih luas, misalnya: kepentingan public konsumen.

2. Hukum dipandang dari sisi negara / pemerintah

Hukum dapat dimanfaatkan untuk menjaga keseimbangan, kepentingan didalam masyarakat. Hukum dipakai sebagai alat untuk megawasi seberapa jauh terjadi penyimpangan terhadap perilaku para pelaku ekonomi terhadap kepentingan lain yang lebih luas.

Dalam hal ini maka keberadaan perlindungan hukum bagi pemilik merek akan memberi dampak.²⁸²

a. Melindungi pemilik hak eksklusif merek :

1. Menggunakan tanda merek sebagai logo
2. Menikmati manifestasi yang lahir dari merek berupa *goodwill* dan *well known*

Invention and Inovation (JIII/APIC), IP Clinic, P3Haki LPKwu UNS, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, Fakultas Hukum UII, dan Fakultas Hukum UNDIP, 14 Februari 2002, Surakarta, halaman 5

²⁸² A. Zen Umar Purba, Op.Cit, Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Pusdklat MARI, Makasar, 20 November 2001, Hal: 7

- b. Melindungi pemilik hak eksklusif untuk menggunakan sebagai alat eksploitasi untuk memperoleh keuntungan dalam perdagangan
- c. Melindungi pemilik hak eksklusif dalam memperluas wilayah dan segmen pasar sesuai dengan sistem perdagangan bebas secara bebas, jujur dan sehat
- d. Melindungi adanya pengalihan transfer merek, misalnya melalui lisensi

Dengan adanya perlindungan hukum berarti terhadap terjadinya pelanggaran hak atas merek terdaftar yang dapat berujung menimbulkan adanya suatu sengketa, maka terhadap merek yang bersangkutan akan mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu penyelesaian terhadap adanya sengketa merek dapat ditempuh dengan jalan melalui jalur hukum yaitu dengan mengajukan gugatan baik secara perdata maupun pidana melalui badan peradilan untuk dilakukannya penghapusan maupun pembatalan merek. Hal ini sesuai dengan tugas pokok pengadilan adalah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, yaitu menerima, memeriksa / mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Terhadap putusan yang dikeluarkan oleh badan peradilan akan membawa suatu akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa baik secara perdata maupun pidana

Hak atas merek merupakan suatu hak dengan waktu sangat terbatas sehingga diperlukan mekanisme penyelesaian perkara perdata yang dapat bergerak cepat. Untuk menopang hal ini perlu diatur dalam hukum acara tersendiri. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan tingkat pertama yang

paling berwenang dalam memberikan putusan perdata terhadap adanya sengketa merek.

Terhadap gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat melalui Pengadilan Niaga dalam sengketa merek, maka bentuk gugatan terhadap pihak lain bisa berupa pembatalan merek, penghapusan merek, ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek secara khusus mengatur

1. Gugatan ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang termuat dalam satu bab yaitu Bab XI
2. Sedangkan untuk semua masalah gugatan penghapusan merek diatur dalam Bab VIII :

Pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi :

“ Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan b dapat pula diajukan oleh pihak ke tiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga “

Pada Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang berbunyi :

- (2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :
 - a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan / atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau

b. Merek digunakan untuk jenis barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pndaftarannya, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didatar

3. Gugatan pembatalan merek diatur dalam Bab VIII pada Pasal 68 – 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Pasal 68

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal.
3. Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.
4. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 69

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
2. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pasal 70

1. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera disampaikan oleh panitera yang

bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.

2. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 71

1. Pembatalan pendaftaran Merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.
2. Pembatalan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Pencoretan pendaftaran suatu Merek dari Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
4. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas Merek yang bersangkutan.

Pasal 72

Selain alasan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), terhadap Merek Kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan Merek Kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

Dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa terhadap adanya upaya hukum atas putusan

penghapusan ataupun pembatalan merek dari Pengadilan Niaga ini tidak perlu melalui banding, tetapi dapat langsung diajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung. Untuk upaya hukum atas putusan dari Pengadilan Niaga mengenai ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang sedang dipersengketakan, juga tidak perlu melalui banding tetapi dapat langsung diajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Terhadap gugatan penghapusan atau pembatalan merek hanya dapat dilakukan terhadap merek yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Pada tuntutan ganti rugi menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengisyaratkan yang dituntut ganti rugi tidak harus pemilik merek yang sudah terdaftar, cukup asal terpenuhi tiga unsur yaitu :

- a. Merek yang dipergunakan tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain.
- b. Merek orang lain itu (penggugat) sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek
- c. Penggunaan merek itu secara tanpa hak.

Walaupun menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak mencantumkan secara tegas unsur kerugian yaitu "menimbulkan kerugian " atau "mendatangkan kerugian", namun pada hakekatnya pada setiap pembajakan, peniruan, pemalsuan atau pemboncengan merek terdaftar milik penggugat telah menimbulkan kerugian pada pihak lain seperti menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Kerugian akibat adanya itikad tidak baik ini dapat

berujung pada berkurangnya omzet pemasaran pada pemegang hak atas merek sehingga unsur kerugian tersebut secara tidak langsung telah melekat pada perbuatan pengguna merek secara tanpa hak.

Dalam gugatan penghapusan merek dapat juga diajukan oleh pihak ke tiga dengan ketentuan :

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan / atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu :

- 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
- c Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2. Merek digunakan untuk jenis barang dan / atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar, meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau penggunaan warna

Sedangkan dalam hal gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek yang bersangkutan. Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat saja diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan

bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Sehingga suatu merek terdaftar dapat diajukan pembatalan pendaftaran mereknya tanpa batas waktu apabila penggunaan merek tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu serta mengandung itikad tidak baik.

Dalam praktek menyidangkan perkara merek, hampir 90% inti gugatannya menyangkut masalah itikad baik yang masing-masing pihak merasa sama beritikad baik dan masing-masing pihak mendalilkan pihak lawannya beritikad tidak baik. Pihak yang jujur (beritikad baik) patut mendapatkan perlindungan hukum sedangkan pihak yang tidak beritikad baik patut tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Terhadap masalah pengetrapan itikad baik dan itikad tidak baik ini di dalam prakteknya diserahkan kepada penilaian hakim terhadap kasus yang diajukan padanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi. Dalam hal ini pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat wajib untuk membuktikan bahwa pihak tergugat memiliki itikad buruk / tidak baik.

Beberapa yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung yang dapat dijadikan sebagai bahan pedoman oleh hakim dalam memutuskan adanya itikad tidak baik terhadap merek terkenal, misalnya:

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 426K / Pdt / 1994 tanggal 3 November 1994 dalam perkara Giordano yang mengandung beberapa prinsip perlindungan terhadap merek, yaitu :

- a. Larangan melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dengan melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi, terjemahan) terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat.
- b. Semua tindakan mengelabui dan membingungkan terhadap sebuah merek haruslah dianggap sebagai pelanggaran dengan sengaja dan perbuatan memperkaya diri secara tidak sehat atau *unjust enrichment*
- c. Sebuah merek menunjukkan adanya *goodwill* yang mengandung adanya nilai-nilai moral, materiil dan komersial. Dengan demikian *goodwill* yang melekat pada merek adalah suatu bentuk kebendaan yang menerbitkan akibat-akibat hukum sebagai berikut :
 - a). Setiap merek harus diakui sebagai bentuk kebendaan yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa
 - b). Setiap pemegang hak mempunyai hak yang eksklusif dan berhak untuk menikmati hak tersebut.

2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 677 / K / SIP / 1972, tanggal 13 Desember 1972 dalam perkara merek Tancho yang mengandung beberapa prinsip perlindungan terhadap merek, yaitu :

Bahwa hakim hendaknya selalu berpedoman kepada ;

- a Tujuan Undang-Undang bahwa khalayak ramai harus dilindungi terhadap barang-barang tiruan yang menjadi

merek yang sudah dikenalnya sebagai barang-barang yang bermutu baik

- b Adanya kecenderungan secara tradisional dalam masyarakat Indonesia untuk menganggap barang-barang buatan luar negeri mutunya lebih baik dan adanya usaha-usaha yang ingin menggunakan kesempatan yang timbul dari keadaan meniru merek-merek dagang luar negeri yang tidak terdaftar di Indonesia

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas hakim harus bersikap keras terhadap segala macam usaha yang mengandung itikad tidak baik untuk meniru merek dagang orang lain baik dalam maupun luar negeri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Undang-Undang yang mengutamakan perlindungan terhadap khalayak ramai, maka perkataan "pemakai pertama di Indonesia" harus diartikan sebagai pemakai pertama di Indonesia yang jujur (beritikad baik) sesuai dengan asas hukum, bahwa perlindungan diberikan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada orang yang beritikad tidak baik.

3. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 220 PK / Perd / 1986, tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara merek NIKE yang mengandung beberapa prinsip perlindungan terhadap merek, yaitu :
Bahwa Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula menjaga

hubungan internasional dengan menghormati antara lain merek-merek warga Negara asing. Hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan di mana ada hubungan hukum antara principal dengan agen, melainkan sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara internasional meskipun tidak / belum didaftarkan, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah kluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli"

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga telah memasukkan pula ketentuan mengenai penetapan sementara oleh pengadilan. Mengenai penetapan sementara oleh pengadilan ini setiap pihak yang menduga adanya pelanggaran terhadap merek dapat meminta kepada hakim untuk melarang peredaran dan penjualan produk merek yang dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar sementara sengketa tersebut belum mendapat keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Tentu saja si pelapor dalam hal ini harus mempunyai alasan yang cukup kuat mengenai dugaan adanya pelanggaran merek tersebut, sebab jika tidak ia akan dapat digugat balik. Yang terpenting adalah bahwa adanya ketentuan ini merupakan tambahan perlindungan hak bagi pemegang HKI khususnya hak atas merek. Bahkan dari sudut hukum Indonesia ketentuan ini merupakan suatu terobosan karena hal semacam ini sebelumnya tidak dikenal.

Dalam hal pidana dibandingkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, maka dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pemerintah Indonesia telah menambah jumlah nominal denda dengan harapan dapat membuat takut serta jera para pelaku pelanggaran merek. Hal ini mengingat bahwa merek sebagai bagian dari HKI sangat penting dalam menopang dunia usaha, sehingga jika banyak terjadi pelanggaran merek dapat sangat mengganggu jalannya dunia usaha atau perekonomian di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga terjadi perubahan penggunaan delik yang dipakai yaitu dari penggunaan delik biasa menjadi delik aduan. Digunakannya delik aduan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini karena mengingat pada sifat dari merek itu sendiri yang merupakan hak eksklusif dan pribadi, sehingga pemilik merek terdaftar sendiri atau kuasa hukumnya yang telah ditunjuk harus memberikan pengaduan terlebih dahulu terhadap terjadinya pelanggaran merek sebelum diadakan penuntutan terhadap pelanggaran merek.²⁸³

Digunakannya pula delik aduan dalam tindak pidana sengketa merek karena pemilik merek terdaftar lebih mengenal produk miliknya sendiri dan apakah merek yang diadukannya untuk sementara dapat dianggap telah terjadi pelanggaran merek atau tidak. Misalnya terhadap adanya pelanggaran merek secara keseluruhan pemilik merek lebih mengetahui ciri maupun kode tertentu yang digunakan terhadap produk merek miliknya untuk membedakannya dengan produk lain. Sedangkan terhadap adanya pelanggaran merek pada pokoknya pemilik merek dapat lebih merasa

²⁸³ Agung Damarsasongko, S.H., MHum., Op.Cit, Wawancara tanggal 15 Oktober 2003, Jakarta

apakah telah terjadi pelanggaran merek terhadap miliknya atau tidak. Berdasarkan sifat dari merek yang merupakan hak eksklusif, maka persoalan mengenai penyelesaian pelanggaran merek diserahkan kepada yang berkepentingan yaitu pemilik merek. Pemilik merek lebih berhak dalam menentukan apakah akan memproses lebih lanjut atau mengajak bergabung untuk kerjasama atau malah mendinginkan saja jika terjadi pelanggaran terhadap merek miliknya.²⁸⁴ Terhadap dilakukannya proses lebih lanjut oleh pemilik merek juga akan dapat memberikan pilihan apakah akan melalui jalur hukum atau menyelesaikannya melalui alternatif penyelesaian lain.

Digunakannya delik aduan ini sebagai pengganti delik biasa menurut

A. Zein Umar Purba karena :²⁸⁵

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

²⁸⁴ Asih Budiastuti, S.H.,CN, Op.Cit., Wawancara tanggal 16 Oktober 2003, Semarang

²⁸⁵ A. Zein Umar Purba, Op.Cit., 20 November 2001, hal. 4

tanpa perlunya diadukan; ini merupakan bumerang bagi kita sendiri. Hal ini pada akhirnya dapat terkait dengan adanya kemungkinan ancaman terhadap penarikan atas fasilitas tertentu yang dapat terjadi. Misalnya dalam hal ini Amerika mempunyai Pasal Super 301 di bawah *US Trade and Tariff Act of 1988* sehingga *US Special Trade Representative* di bawah ketentuan ini dapat mengambil tindakan sepihak (unilateral) untuk menghukum negara-negara yang tidak meninggalkan praktek-praktek pelanggaran HKI sebagai tindakan balasan²⁸⁶ yang secara hukum internasional dibenarkan.

Sehingga pada kenyataannya didaftarkannya suatu merek pada kantor merek bukan suatu syarat mutlak pemberian perlindungan hukum kepada pemilik merek, tergantung dari keadaan apakah pemilik merek itu adalah pemilik yang beritikad baik atau beritikad tidak baik, hal mana melalui jalur yuridis diserahkan kepada putusan hakim secara kasuistis dengan segala akibat hukumnya.

²⁸⁶ Tim Peneliti (Lepi T. Tarmidi, Amanah Abdul Kadir, Sunu Purbanti A. Rini, Sutjiptohardjo Donokusumo, Hidayat Atjeh, Bob Felix Tobing, Novrizal, dan Rudy Kurniadi) , *Op.Cit*, hal. 6

BAB IV

Kesimpulan Dan Saran

Setelah dilakukan study kepustakaan dan penelitian terhadap keberadaan perlindungan hukum merek pada produk perusahaan pemilik merek terdaftar dalam sistem kepemilikan merek, maka dapat ditarik kesimpulan serta saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 sekalipun sama-sama mempergunakan sistem konstitutif akan tetapi tetap memiliki perbedaan dalam sistem kepemilikan mereknya. Sistem kepemilikan merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 lebih efektif dan efisien sehingga keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat lebih memberikan perlindungan hukum merek dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, karena :
 1. Proses pendaftaran merek yang lebih singkat dengan urutan permohonan, pemeriksaan yang meliputi keputusan diterima atau ditolak, pengumuman
 2. Putusan komisi banding tidak lagi final
 3. Gugatan untuk penghapusan, pembatalan, dan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga untuk proses selanjutnya langsung ke Mahkamah Agung
 4. Adanya penetapan sementara pengadilan

5. Merek yang belum terdaftar tetap mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek
 6. Penyelesaian perkara merek dapat pula diajukan melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa lain
2. Dalam penegakan perlindungan hukum merek tidak selalu lancar karena terkadang timbul beberapa hambatan yang antara lain :
- a. Hambatan yang berasal dari dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri seperti belum adanya peraturan pendukungnya seperti Keppres ataupun Peraturan Pemerintah
 - b. Hambatan yang berasal dari pihak pengusaha seperti masih banyaknya pengusaha yang melakukan *unfair competition* maupun kurangnya pengetahuan beberapa pengusaha dalam hal pendaftaran merek
 - c. Hambatan yang berasal dari pihak pengadilan seperti kurangnya penguasaan beberapa hakim terhadap kasus merek
 - d. Hambatan yang berasal dari pihak kantor merek itu sendiri seperti kurang canggihnya teknologi (komputerisasi) yang digunakan maupun kurang profesionalnya sumber daya manusia yang menangani masalah pendaftaran merek.
3. Timbulnya pelanggaran pada merek yang terdaftar dapat menimbulkan sengketa hukum. Terhadap timbulnya sengketa hukum jika dibawa ke pengadilan dapat membawa suatu akibat hukum pada pelaku pelanggaran merek yang dapat berupa pembatalan serta penghapusan

terhadap merek yang disengketakan, ganti rugi, maupun hukuman badan

B. Saran

1. Keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang terbukti lebih efektif dan efisien dalam memberikan perlindungan hukum merek dibandingkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 agar dijalankan secara konsekuen sehingga keefektifan dan keefisienannya dapat benar-benar terwujud / bertahan selamanya.
2. Beberapa hambatan yang mengganggu tingkat keefektifan dan keefisienan dari keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam memberikan perlindungan hukum merek agar diperbaiki sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan yang mungkin timbul, paling tidak hambatan yang ada dalam penegakkan perlindungan hukum merek dapat diminimalkan.
3. Terhadap akibat hukum yang timbul dari adanya sengketa merek yang dibawa ke pengadilan agar dapat lebih dimaksimalkan sehingga dapat membuat jera pelaku pelanggaran merek, tentunya dengan mempertimbangkan segi-segi keadilan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Russan, Prosedur Pendaftaran Merek, Bahan Diskusi dan Pelatihan HAKI, Direktorat Merek, 1997
- A.B. Loebis, Sengketa Merek di Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Raya, Tanpa penerbit, Jakarta, 1970
- A.F. Elly Erawaty dan J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi : Inggris – Indonesia, Elips, 1996
- Abdulkadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- _____, Hukum Ekonomi dan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Allan Gutterman and Robert Brown, Intellectual Property Laws of East Asia, Sweet and Maxwell, Asia, 1997
- Amirizal, Hukum Bisnis : Risalah Teori dan Praktek, Djambatan, Jakarta, 1999
- Asril Sitompul, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Atang Hermawan, Tanya Jawab Marketing, Armico, Bandung, 1983
- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, West Group, St. Paul Minn, 1999
- Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 1991
- D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, Editor Penerjemahan : J.E. Sahetapy, Hukum Pidana, Kerjasama Konsorsium Ilmu Hukum Departemen P & K dengan Liberty, Yogyakarta, 1995

- Darmadi Durianto, Sugiarto dan Tony Sitinjak, Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuisitas dan Perilaku Merek, PT. Gramedia Pustaka Ilmu, Jakarta, 2001
- Darwan Prinst, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Djumeno Darmodidjojo, Garis-garis Besar Hukum Acara Perdata : Kumpulan Kuliah Prof. B.R.M. Hapsoro Wresniwiro Hadiwidjojo, Tanpa Penerbit, Semarang, 1976
- Dominggo P. Peta, Indikasi Geografis Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) : Kesiapan Indonesia dan Peluang Yang Dapat Diambil, Lembaga Kajian Hukum Teknologi – FH. UI, 2001
- Emmawati Junus, Fungsi dan Peranan Lembaga Research dan Development dan HAKI di Indonesia Dalam Meningkatkan Penemuan, Disampaikan dalam Program Pengembangan Kepemimpinan LIPI, Ditjen HAKI, 30 Agustus 2000
- Firman Hasan, HAKI Dalam Perspektif Hukum Menyongsong Tahun 2002, Seminar Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual, YPBHI, Bukittinggi, 16 April 1998
- Gatot Supramono, Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Djambatan, Bandung, 1995
- Grolier Incorporated, The Grolier International Dictionary, Houghton Mifflin Company, Danbury Connecticut, 1981
- Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Lisensi, Sinar Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I, Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1993
- Hamish Mc Rae, Alih Bahasa : Anton Adiwiyoto, Dunia di Tahun 2020, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1995

- Harsono Adisumitro, Hak Milik Intellektual Khususnya Paten dan Merek : Hak Milik Perindustrian (Industrial Property), Akademika Pressindo, Jakarta, 1990
- Huala Adolf dan Chandrawulan A, Masalah-Masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional, Raja Grafindo Persada, 1994
- I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan : Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha, Megapoin, Jakarta, 2000
- Iman Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio, Hukum Merek Baru Indonesia, Seluk Beluk Tanya Jawab Merek Teori dan Praktek, Harvarindo, Bandung, 1997
- Insan Budi Maulana, 108 Tanya Jawab Paten, Merek dan Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- _____, Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- _____, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- _____, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Japan Patent Office, Alih Bahasa : Direktorat Jendral HAKI, Sengketa Merek Dagang dan Penanganannya, Ditjen HAKI, Tanpa tahun
- John Naisbitt, Alih Bahasa : Budiyanto, Global Paradox, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1994
- _____ dan Patricia Aburdene, Alih Bahasa : Budiyanto, Ten New Directions for The 1990's Megatrend 2000, Megatrends Ltd, 1990
- John W. Head, Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 1, Pengantar Umum Hukum Ekonomi, Edisi Bahasa Indonesia Dan Inggris, Elips, 1997
- Kholis Roisah, Pengantar Merek, Bahan Pelatihan Konsultan Hukum HAKI Angkatan I, FH UNDIP, Semarang, 2002

Konemann, Webster's New Encyclopidic Dictionary, Leventhal Publishers,
Cologne, 1994

Leden Marpaung, Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar
Grafika, Jakarta, 1995

_____, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, Sinar
Grafika, Jakarta, 1991

M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997

M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

M. Yayah Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di
Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1996

Macpherson dan Kelley, Membeli Bisnis ? : Pendekatan Tahap Demi Tahap
Untuk Menilai dan Membeli Bisnis Yang Sudah Ada, Victoria, 1999

Maria S. W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,
Yogyakarta, 1986

Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Alih Bahasa oleh Tjetjep Rohendi
Rohidi, Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-
Metode Baru, UI-Press, 1992

Michael P. Todaro, Alih Bahasa : Haris Munandar, Pembangunan Ekonomi di
Dunia Ke Tiga : Jilid 2, Erlangga, Jakarta, 2000

Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam
Pembangunan Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi,
Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, tanpa tahun terbit

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori
dan Prakteknya di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Muladi, Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, UNDIP, Semarang,
1997

NA. Sutijarto, Seri Hukum Dagang, Hak Milik Perindustrian, Liberty,
Yogyakarta, 1981

- Paingot Rambe Manalu, Hukum Dagang Internasional : Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, Khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2000
- R. Soerjatin, Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983
- R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid 1, Dian Rakyat, Jakarta, 1983
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1978
- RM. Suryodiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian, Tarsito, Bandung, 1981
- _____ , Pengantar Ilmu Hukum Merek, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984
- Rachmadi Usman, Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djambatan, Jakarta, 2000
- Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Ridwan Sjahrani, Pengantar Hukum Dagang, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- Ridwan Widyadharma, Hukum Perseroan Terbatas Menurut UU RI No. 1 Tahun 1995, UNDIP, Semarang, 1995
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- _____ , Metodologi Penelitian Hukum, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Fak Hukum Undip, Mei 1999
- Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang, YA3, 1990

- Sanusi Bintang dan Dahlan, Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- _____, Masalah Penegakkan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung, Tanpa tahun terbit
- _____, Silabus Mata Kuliah Sosiologi Hukum, Magister Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang, 1998
- Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek, Yrama Widya, Bandung, 2002
- Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek), Mandar Maju, Bandung, 2000
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI-Press, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Metodologi dalam Penelitian Hukum sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya, Makalah pada Pelatihan Metodologi Penelitian, Fak. Hukum Undip, Mei, 1999
- Soetijarto, Hukum Milik Perindustrian, Liberty, Jakarta, 1981
- Sri Redjeki Hartono, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Suara Merdeka, Haki Untag Urus Hak Merek, Tanggal 27 Juni 2002
- Suara Merdeka, Polresta Sita Ratusan Botol Kecap Palsu, Tanggal 25 Februari 2002
- _____, Sindiket Pemalsu Kecap Dibongkar, Tanggal 13 Februari 2002
- _____, Tim Pusat Teliti Laporan Oli Palsu, Tanggal 8 April 2002

- Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- _____, Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- _____, Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- _____, Masalah-Masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
- _____ dan Rizawanto Winata, Himpunan Keputusan Merek Dagang, Alumni, Bandung, 1987
- _____, Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 Dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, 1994
- _____, Perlindungan Hukum Merek Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- _____, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO,TRIPS) 1997, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- _____ dan Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Sumantoro, Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikasinya di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983
- Sunarjati Hartono, Capita Selecta Perbandingan Hukum, Alumni, Bandung, 1976
- Suyud Margono dan Longginus Hadi, Pembaharuan Hukum Merek, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002
- T. Mulya Lubis, Hukum dan Ekonomi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992

_____ dan Richard M. Buxbaum, Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1986

Taryana Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-Negara Asean, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Teguh Samudera, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992

Tim Redaksi Tatanusa, Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek Jilid 2, PT. Tatanusa, Jakarta, 2002

Tirtaamidjaya, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, Jakarta, 1962

Pusat Studi Hukum FH. Ull, Pengantar Hukum Dagang Indonesia I, Gama Media, Yogyakarta, 1999

Makalah / Artikel

Agus Fanar Syukri, HAKI : The Basis of National Science and Technology Development, [http:// www.google.com](http://www.google.com), Disampaikan Dalam Temu Ilmiah TI-IX PPI, Tokyo, 2000

Arimbi Heroepoetri, Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat, [http:// www.google.com](http://www.google.com), E-Law Indonesia, Tanpa tahun

A. Zen Umar Purba, Hak Kekayaan Intelektual dan Perjanjian Lisensi, Disampaikan Dalam Seminar Kontrak-Kontrak Komersial di Indonesia, Sigma Conference, Jakarta, 21 November 2001

_____, Perlindungan dan Penegakkan Hukum HAKI, Disampaikan Dalam Acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme, Pusdiklat MARI, Makasar, 20 November 2001

_____, Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Disampaikan pada acara Orientasi Kepailitan bagi para Hakim Agung, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 29 Januari 2002

_____, Pokok-Pokok Sambutan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Temu Wicara Merek Terkenal, Tangerang, 21 Maret 2000

_____, Recent Trends and Future Prospects of Trademark System in Indonesia : Points for Discussion, The International Trademark Symposium, Japanese Patent Office - International Association for the Protection of Industrial Property of Japan, Tokyo, 23 Mei 2000

_____, Sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kaitannya Dengan UKM, Disampaikan Pada Acara Peresmian SME Center dan Panel Diskusi, Jakarta, 7 November 2001

Brian Martin, Against Intellectual Property, [http:// www.google.com](http://www.google.com), Department of Science and Technology, University of Wollongong, Australia, Tanpa tahun

Cita Citrawinda Priapantja, Tinjauan Perbandingan Atas Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia Dengan Negara-Negara Maju, Makalah disampaikan dalam Temu Wicara Mengenai Merek Terkenal, Ditjend HAKI, Tangerang, 21 Maret 2000

Department of State Victoria, Small Business Victoria : Buying a Business, Edisi Bahasa Indonesia, USA, Oktober 1999

Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual, <http://www.google.com>, Ditjen Bea dan Cukai, Tanpa tahun

Direktorat Jenderal HAKI, Merek, <http://www.google.com>, Direktorat Jendral HAKI, Tanpa tahun

_____, Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, <http://www.dgip.go.id>, Direktorat Jendral HAKI, 2001

_____, Sekilas Sejarah, <http://www.dgip.go.id>, Direktorat Jendral HAKI, Jakarta, 2001

_____, Tanya Jawab Tentang Merek, <http://www.dgip.go.id>, Direktorat Jendral HAKI, 2001

UPT-PUSTAKA-UNMIP

- _____ , Hak Cipta, Merek Dagang dan Rahasia Dagang,
<http://www.dgip.go.id>, Direktorat Jendral HAKI, Tanpa tahun
- _____ , Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual (Bagian 1), <http://www.dgip.go.id>, Direktorat Jendral HAKI, Tanpa tahun
- Embassy of The Republic of Indonesia for Canada, Hak Milik Intelektual, <http://www.google.com>, Embassy of The Republic of Indonesia for Canada, 1995
- Hakinet (Wacana Kekayaan Intelektual Indonesia), Regulasi Bidang HAKI, <http://www.google.com>, Lembaga Kajian Hukum Teknologi FH UI, 2001
- Harry Susianto, Produk Yang Numpang Beken, <http://www.google.com>, Tanpa tahun
- Hartono Prodjomardjono, Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahan-Permasalahannya Dewasa Ini, Kumpulan Seminar Hukum Atas Merek oleh BPHN tanggal 16 – 18 Desember 1976, Bina Cipta, Jakarta, 1978
- Hungarian Patent Office, Trademark Protection, <http://www.google.com>, Hungarian Patent Office, Tanpa tahun
- Industrial Property Protection Office (IPPO) of The Republic of Macedonia, Protection Procedure for Trade Marks, <http://www.nbrm.gov.mk>, IPPO, Tanpa tahun
- INFID, Panduan Masyarakat Untuk Memahami WTO, <http://www.google.com>, INFID, 1999
- Insan Budi Maulana, Merek Terkenal Menurut TRIPs Agreement, Temu Wicara Merek Terkenal, Kerjasama Ditjen HAKI dan Imperial Country Club, 2000
- _____ , Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Qua Vadis, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, JIII / APIC – IP Clinic – P3Haki LPKwu UNS – Asosiasi Alumni JIII Indonesia – FH UII – FH UNDIP, Surakarta, 14 Februari 2002
- * Intellectual Property Institute of Canada, What is IP, <http://www.google.com>, Intellectual Property Institute of Canada, 2001

- Irwandy Muslim Amin, Masalah Sekitar Klaim Dalam Perdagangan Internasional Yang Berhubungan Dengan HAKI, Disampaikan Dalam Seminar Nasional : Peran Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Era Persaingan Bebas, Diselenggarakan oleh FH. UNDIP dengan KADINDA Jateng Tanggal 16 September 1999, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000
- Javier Rujas, The Community Trade Mark System : The Registration Procedure, International Trademark Symposium, Japanese Patent Office - International Association for the Protection of Industrial Property of Japan Tokyo, 23 Mei 2000
- Kantor Manajemen HAKI ITB, Penelitian HAKI Sebuah Isu Global : Peluang atau Ancaman, [http:// www.google.com](http://www.google.com), KM HAKI ITB, Bandung, 15 April 2000
- _____, Pengertian Aset Intelektual, [http:// www.google.com](http://www.google.com), KM HAKI ITB, Bandung, 26 Juni 2002
- _____, Pengertian Merek Dagang, [http:// www.google.com](http://www.google.com), KM HAKI ITB, Bandung, 26 Juni 2002
- Kenichi Ohmae, Alih bahasa FX. Budiyanto, Dunia Tanpa Batas, Bina Cipta Aksara, 1991
- Paul Tulenko, Protect Your Business With A Trademark!, [http:// www.tulenko.com](http://www.tulenko.com), 2002
- Pujiyono, Identifikasi Tindak Pidana di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Disampaikan Dalam Pelatihan Konsultan Hukum HAKI, FH UNDIP, Semarang, 6-29 Mei 2002
- Rhenald Kasali, Bedah Bisnis Bersama Rhenald Kasali : Mengembangkan Merek Dunia, [http:// www.detik.com](http://www.detik.com), 3 Mei 2002
- SEED Intellectual Property Law Group, Areas of Expertise Trademarks, [http:// www.google.com](http://www.google.com), 2000
- Sri Redjeki Hartono, Peran HAKI Dalam Perdagangan Internasional, Disampaikan Dalam Seminar Nasional : Peran HAKI Dalam Era Persaingan Pasar Bebas, Diselenggarakan oleh FH. UNDIP dengan

KADINDA Jateng Tanggal 16 September 1999, Badan Penerbit UNDIP,
Semarang, 2000

Stuart E. Eizenstat, **Perlindungan Hak Milik Intelektual dan Negara-Negara
Ekonomi Yang Baru Tumbuh**, [http:// www.google.com](http://www.google.com), U.S.Embassy,
Jakarta, Tanpa tahun

Sumardi Partoredjo, **Sistem Perlindungan Hukum Merek di Indonesia**, Bahan
Presentasi Dalam Rangka Pelatihan dan Pemahaman Atas HAKI, Badan
Pembinaan Hukum Nasional - Direktorat Merek (Ditjend HAKI – Depkeh
dan HAM), 2002

Supanto, **Penegakkan Hukum Pidana Di Bidang Desain Industri dan Merek**,
Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang
Desain Industri dan Merek, JIII/APIC – IP Clinic – P3Haki LPKwu UNS –
Asosiasi Alumni JIII Indonesia - FH UII – FH UNDIP, Surakarta, 14
Februari 2002

Swiss Federal Institute of Intellectual Property, **The Trademark**, Swiss Federal
Institute of Intellectual Property, [http:// www.google.com](http://www.google.com), Tanpa tahun

The UK Patent Office, **Benefits of Trade Mark Protection**, The UK Patent
Office, [http:// www.google.com](http://www.google.com), 2000

Tim Peneliti (Lepi T. Tarmidi, Amanah Abdul Kadir, Sunu Purbanti A. Rini,
Sutjiptohardjo Donokusumo, Hidayat Atjeh, Bob Felix Tobing, Novrizal,
dan Rudy Kurniadi) , **Pemberlakuan Persetujuan Multilateral Mengenai
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Dan
Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Internasional Indonesia**, Pusat
Kajian APEC Universitas Indonesia Bekerjasama Dengan Badan Litbang
Departemen Luar Negeri RI, 5 November 2000

Yani Andriansjah, **Memetik Kisah Anggur Champagne**, [http://
www.google.com](http://www.google.com), GAMMA, 2001

Zainuddin Jahisa, **Peran Jaksa Dalam Penegakkan Undang-Undang Desain
Industri dan Merek**, Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi
Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Diselenggarakan oleh

kerjasama JIII / APIC, IP Clinic, P3HAKI LPKWu UNS, Asosiasi Alumni
JIII Indonesia, FH UII, dan FH UNDIP, Surakarta, 14 Februari 2002

Surat Kabar dan Majalah

Bali Post, Pasarkan Produk Palsu, Delapan Toko Digerebek, Bali Post, 4 April
2002

_____, Hukum Berat Bagi Pemalsu Merek Dagang, [http://
www.google.com](http://www.google.com), 28 April 2002

Bisnis Indonesia, Pendaftaran Merek Hindari Pembajakan, 1 Mei 2002

Hermawan Kertajaya, Aspek Penting Membangun Sebuah Merek, [http://
www.google.com](http://www.google.com), Majalah SWA No. 08 / XVIII / 18 April – 1 Mei 2002

Jawa Pos, Palsu Merek, Untung 300 Persen, [http:// www.jawapos.com](http://www.jawapos.com), Tanggal
9 Oktober 2001

Judicial News, Butuh Komitmen Dalam Mensosialisasikan Hak Atas
Kekayaan Intelektual, [http:// www.judicial-news.com](http://www.judicial-news.com), 24 Agustus 2001

_____, Menristek : Intelektual Indonesia Nyaris Tidak
Perdulikan Hukum HKI, [http:// www.judicial-news.com](http://www.judicial-news.com), Tanggal 11
November 2001

Kompas Cyber Media, Penegakkan Hukum Di Bidang HAKI, [http://
www.kompas.com](http://www.kompas.com), 22 Mei 2000

Koran Tempo, GSP Tidak Ada Hubungannya Dengan Pembajakan, 1 Mei
2002

M-Web Indonesia, Hati-Hati Ada Jamu Palsu Merek Terkenal, [http://
www.satulelaki.com](http://www.satulelaki.com), 2001

Majalah SWA No. 18 / XVI / 7, Aqua Raih ICOSA 2000, [http:// www.google.com](http://www.google.com),
20 September 2000

Majalah Techno 2, WTO Melindungi Kekayaan Intelektual Individu, [http://
www.google.com](http://www.google.com), Tanpa tanggal

Tim Bisnis Kompas Cyber Media, Menancapkan Merek Ke Benak Konsumen,
[http:// www. google.com](http://www.google.com), Jakarta, 1999

Wiratmo Dianggoro, Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia
Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2, Jakarta, 1997

Perundang-Undangan

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan
Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa
Bagi Pendaftaran Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

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

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa Lain

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

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;

- b. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;
- c. Salinan resmi akte pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
- d. 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak diatas kertas;
- e. Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon; bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila digunakan dengan hak prioritas ;
dan
- f. Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap adanya perubahan nama dan alamat pemilik merek dapat dilakukan permohonan pencatatan sebagai berikut :

1. Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat pemilik merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon dengan cara diketik rangkap 2 (dua).
2. Permohonan memuat dengan jelas tentang :
 - Nama merek dan nomor pendaftaran merek yang dimohonkan pencatatan perubahan nama dan atau alamat;