

346.0488
Sur
P 9



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK
YANG BELUM TERDAFTAR**

TESIS

Disusun dalam rangka memenuhi
Persyaratan Program Magister Ilmu Hukum

oleh :

**I GEDE WAYAN SURYA SUKANTA
B4A.002019**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.

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

Lembar Pengesahan

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK
YANG BELUM TERDAFTAR**

Tesis

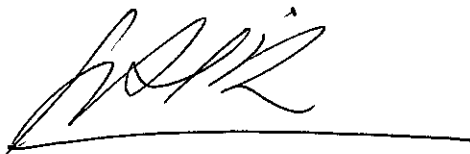
*Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 3 Maret 2005
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima*

Disusun oleh

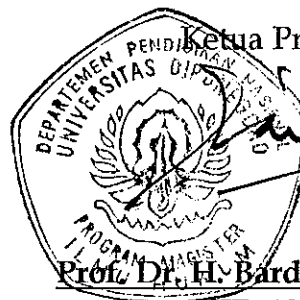
**I GEDE WAYAN SURYA SUKANTA
B4A.002019**

Menyetujui :

Pembimbing Utama

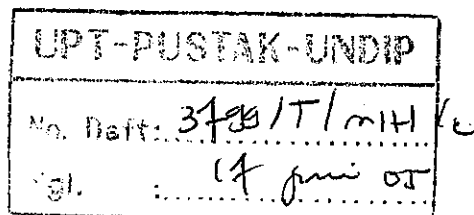


Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH.
NIP. 130 368 053



Ketua Program

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



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG BELUM TERDAFTAR, *Tesis*. I Gede Wayan Surya Sukanta

Perubahan sistem pendaftaran dari deklaratif menjadi konstitutif, secara langsung sangat berpengaruh terhadap dunia usaha di Indonesia, hal ini disebabkan masyarakat kita masih banyak yang menjalankan *Home Industry*, dengan modal yang kecil dan pengetahuan hukum mereka banyak yang sangat kurang khususnya tentang masalah Hak atas Merek.

Sebagian besar para pelaku usaha mampu menciptakan merek sendiri, akan tetapi karena pengetahuan hukum mereka kurang, dan biaya yang minim, maka mereka tidak mendaftarkan mereknya, sehingga merek didaftarkan orang lain yang bermodal dan menjadi miliknya.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa dan mengetahui hal yang menyebabkan sistem pendaftaran konstitutif belum bisa mengurangi sengketa-sengketa di bidang hukum merek, perlindungan hukum dalam sistem konstitutif terhadap pemegang hak merek yang belum terdaftar secara formil apabila terjadi sengketa dan penggunaan Sistem Pendaftaran Konstitutif dalam perspektif ke depan di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif dengan perspektif mikro, penelitian kualitatif dimaksudkan agar dapat menghasilkan data deskriptif sedangkan perspektif mikro dipilih mengingat realitas sosial sebagai atribut mikro yang lebih mudah dipahami. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis.

Sejak mulai diterapkannya sistem pendaftaran konstitutif jumlah kasus-kasus di bidang merek mulai dapat ditekan, terlihat pada jumlah kasus merek yang ada pada Tahun 1990 sebanyak 252 kasus pada tahun 2001 menjadi 85 kasus, namun dari segi kualitas kasus terlihat meningkat, hal ini disebabkan makin tingginya teknologi produksi dan telekomunikasi yang digunakan serta makin kompetitifnya persaingan di kalangan pelaku usaha. Dalam sistem konstitutif pemegang merek yang belum terdaftar secara formil tidak memperoleh Perlindungan hukum, karena pada dasarnya sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pada Kantor Pendaftaran Merek. Dalam bidang ekonomi, kita ketahui salah satu unsur perekonomian masyarakat kita adalah pengusaha kecil dan menengah serta pedagang informal, pengusaha-pengusaha kecil tersebut pada umumnya memiliki kesadaran hukum yang rendah, sehingga perlu suatu paradigma baru terhadap sistem pendaftaran merek konstitutif yang sudah kita anut sekarang, paradigma ini harus bertujuan membentuk suatu konsep sistem pendaftaran merek yang selain berpihak kepada pengusaha kecil juga dapat menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Merek yang Belum Terdaftar*

ABSTRACT

THE LEGAL PROTECTION TO UNREGISTERED TRADEMARK, Thesis. I Gede Wayan Surya Sūkanta

The change of the registration system from declarative to constitutive ones directly affects business in Indonesia. This is due to the fact that most of the society run home industry with small capital and lack of knowledge on trademark law.

Most of the entrepreneurs are able to create their own trademarks but due to lack of the trademark law and cost, they do not register their trademarks, they are, however, registered by other people who have enough capital, and consequently they own their registered trademarks.

The aims of the research are to analyze and investigate the causes that make the constitutive registration system unable to minimize the legal dispute on trademarks, and the legal protection of the constitutive system to the trademark holders who have not registered formally their trademarks in case there is a dispute on the use of the constitutive registration system in the future in Indonesia.

The method used in this research is qualitative one with a micro perspective. The qualitative research is to get the descriptive data, and the micro perspective was chosen because the social reality as micro attribute is easily understood. The approach used is socio-juridical one.

Since the constitutive registration system was in use, the number of cases in trademark field can be minimized as shown by the figure of the trademark cases, which was decreasing. In 1990, there were 252 cases, while in 2001, there were only 85 cases. However, from qualitative point of view, the cases were getting harder. This was caused by a better development of the production technology and telecommunication used and the tougher competition among the entrepreneurs. Pursuant to constitutive system, the trademark holders who have, formally, not registered their trademark did not obtain legal protection because, basically, constitutive system only protects the trademark holders who have registered their trademark to the Trademark Registration Office. In economy, we know that some of the elements of the social economy are small-and-middle-scale businessmen and informal traders. However, most of them have low legal awareness. Therefore, there must be a new paradigm for the constitutive trademark registration system that has been applied so far. The paradigm is to propose an idea of the trademark registration system which is admitted to both small-scale businessmen and legal guarantee.

Key words: Legal Protection, Unregistered Trademark

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME , yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG BELUM TERDAFTAR”**.

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

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Tesis ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran tangan berbagai pihak yang telah penulis terima baik dalam studi maupun dari tahap persiapan penulisan sampai tesis ini terwujud.

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

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

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

1. Bapak **PROF. IR. EKO BUDIARDJO, MSC** selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bapak *PROF. DR. SOEHARYO HADISAPUTRO, DR.SP.PD(K)* selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
3. Bapak *PROF. DR. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH* selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu *PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH.* selaku Pembimbing Utama dalam penulisan tesis ini, yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan tesis ini.
5. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Hukum Universitas Diponegoro yang telah dengan tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum.

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

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

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

Semarang, Maret 2005

Penulis

I GEDE WAYAN SURYA SUKANTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis	12
F. Metode Penelitian	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG BELUM TERDAFTAR	41
A. Merek dan Pengaturannya di Indonesia.....	41
1. Pengertian Merek.....	41
2. Unsur-Unsur Merek.....	44
3. Ruang Lingkup Merek.....	50
4. Fungsi/Nilai dan Kegunaan Merek.....	51
5. Pengaturan Hak Atas Merek.....	52
B. Sistem Pendaftaran Merek Menurut Hukum di Indonesia.....	56
1. Sistem Pendaftaran Merek yang Dikenal pada Umumnya...56	
2. Undang-Undang Merek di Indonesia yang Menggunakan.. 58	
Sistem Pendaftaran Deklaratif	
3. Undang-Undang Merek di Indonesia yang Menggunakan.. 61	

Sistem Pendaftaran Konstitutif.	
4. Peranan sistem Pendaftaran Konstitutif dalam Penyelesaian Sengketa-Sengketa Merek dan Akibatnya bagi Home Industri.	71
C. Sistem Perlindungan Merek belum Terdaftar.....	75
1. Perlindungan Hukum dalam Merek.....	75
a. Teori Perlindungan Hukum dalam Merek.....	75
b. Lingkup Perlindungan Hukum dalam Merek.....	77
c. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Merek.....	80
2. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat dan Pengaruhnya.....	98
dalam Pemilihan suatu Sistem Hukum Pendaftaran atas Merek	
3. Permasalahan dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia.	103
4. Perlindungan Hukum pada Sistem Pendaftaran Konstitutif.....	106
menurut Undang-Undang Merek di Indonesia dan Efektifitasnya.	
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	110
A. Hasil Penelitian	
1. Pendaftaran Konstitutif dalam Penyelesaian.....	110
Sengketa-Sengketa di Bidang Hukum Merek.	
2. Perlindungan Hukum dalam Sistem Pendaftaran Konstitutif.....	116
Terhadap Pemegang Hak Merek yang belum Terdaftar secara Formil apabila terjadi Sengketa.	
3. Penerapan Sistem Pendaftaran Konstitutif dalam Perspektif	132
ke depan.	
B. Pembahasan	
1. Pendaftaran Konstitutif dalam Penyelesaian.....	139
Sengketa-Sengketa di Bidang Hukum Merek.	
2. Perlindungan Hukum dalam Sistem Pendaftaran Konstitutif.....	153

Terhadap Pemegang Hak Merek yang belum Terdaftar secara
Formil apabila terjadi Sengketa.

3. Penerapan Sistem Pendaftaran Konstitutif dalam Perspektif 184
ke depan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 192

B. Saran 194

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

A. Data Perkara Merek Tahun 1990 sampai 2001	115
B. Penolakan Merek oleh Ditjen HAKI	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam perdagangan, maka bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan (badan hukum) merek merupakan aset ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan besar, contohnya merek Nokia, Honda, BMW yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Demikian pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek yang terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001 disebutkan : "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", jadi jelas merek berfungsi sebagai pembeda terhadap produk barang dan jasa.

Kebijakan keputusan yang melatar belakangi perlindungan merek yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan merek telah menjadi

¹ *Insan Budi Maulana, Pelangi HKI Dan Anti Monopoli, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2000. hal. 19*

perhatian dunia, sebagaimana dapat disimpulkan dari kata-kata Prof. Mc. Carthy yang menyatakan bahwa ²:

"policies of consumer protection, property rights, economic efficiency and unusual concepts of justice underlie the law of Trademarks".

Ketentuan-ketentuan tentang merek pertama kali dikenal pada zaman kolonial Belanda yang disebut *"Reglement Industriële Eigendom Koloniel Tahun 1912"*. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang *"Merek Perusahaan Dan Perniagaan"*³, yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Merek dan merupakan perubahan dari *"Reglement Industriële Eigendom Koloniel Tahun 1912"*, merupakan awal dari pembentukan hukum merek nasional.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 menganut sistem *"Deklaratif"* dengan pengertian bahwa perlindungan terhadap hak atas merek yang diberikan kepada pemakai merek pertama.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tersebut dirasakan masih kurang tepat karena belum menggambarkan/ mengikat adanya kepastian hukum, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru Nomor 19 tahun 1992 tentang merek, yang menganut sistem konstitutif.

Perubahan sistem pendaftaran dari sitem deklaratif menjadi konstitutif dalam menentukan hak atas merek lebih menjamin kepastian hukum karena perlindungan hukum atas merek diberikan hanya kepada

²Mc. Carthy dalam Insan Budi Maulana.*ibid.* hal.22.

³ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian Dan Hak Cipta, Op cit.* hal.60

orang atau beberapa orang yang mendaftarkan mereknya, seperti diuraikan dalam Pasal 3 UUM No. 19 tahun 1992 :

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

Perkembangan perdagangan dunia internasional yang semakin cepat, menuntut kesepakatan dan komitmen terhadap pengurangan segala hambatan-hambatan perdagangan dunia internasional di berbagai aspek akan tetapi menjunjung tinggi azas legalitas yang telah disepakati bersama. Termasuk diantaranya pemberian perhatian khusus terhadap perlindungan pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) yaitu salah satu persetujuan di bawah WTO berupa perjanjian atau persetujuan mengenai aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk perdagangan curang (*Agreement Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*). Indonesia telah mengikrarkan ikut dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dengan mengesahkan keikutsertaannya dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Hasil-hasil kesepakatan tersebut merupakan dasar

diadakannya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992, yang kemudian melahirkan UUM No.14 Tahun 1997.

Tahun 1997 oleh pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 sebagai penyesuaian Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, yang mengatur tentang Merek Dagang dan Jasa, kemudian diatur lagi Undang-Undang Merek secara khusus pada Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001.

Perubahan sistem pendaftaran merek dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum kepada pelaku usaha, namun terhadap konsep tersebut ada beberapa pendapat yang berbeda, khususnya menyangkut kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem pendaftaran, misalnya pada sistem deklaratif hak atas merek diberikan kepada mereka yang duluan aktif memakai/menggunakan merek tersebut namun kelemahannya pada sistem deklaratif sangat sulit memantau merek-merek yang ada, sedangkan pada sistem konstitutif, keuntungannya merek-merek yang ada mudah untuk dipantau dikarenakan adanya pendaftaran, namun kelemahannya terhadap merek-merek yang terdaftar tersebut akan menumpuk registrasi merek-merek yang tidak digunakan dan akan merugikan terhadap pemakai pertama yang tidak mendaftarkan merek meskipun dialah pemilik merek sebenarnya, karena merek yang sudah didaftarkan tidak dapat diganggu gugat oleh pemakai pertama.

Permasalahan mengenai sistem dalam hal ini, berkenaan dengan pilihan apakah sistem hak atas merek, didasarkan atas sistem atau stelsel atributif/ konstitutif atau sistem deklarator⁴.

Pilihan mengenai sistem, sudah barang tentu didasarkan atas pertimbangan keuntungan dan keberatan-keberatan dari kedua sistem tersebut. Sehubungan dengan hal itu, Hartono Prodjomardojo, mengutarakan sebagai berikut ⁵:

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

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

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

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

⁴ Harsono Adisumarto. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian*. Akademi Presindo. Jakarta. 1998. Hal. 56.

⁵ *Ibid.* hal. 57.

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

Mengingat bahwa wilayah Republik Indonesia itu sangat luas sedangkan perhubungan dari daerah yang satu ke daerah yang lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek, maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing stelsel pendaftaran tadi, maka Hartono Prodjomardojo berpendapat bahwa untuk Indonesia stelsel deklaratif adalah stelsel yang cocok dengan keadaan di Indonesia, sehingga stelsel deklaratif di Indonesia tidak perlu diganti dengan stelsel konstitutif⁶.

Emmy Pangaribuan Simandjuntak, sebaliknya menyanggah pendapat dari Hartono Prodjomardojo, sebagai berikut⁷;

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

Setelah menguraikan tanggapan dengan alasan saya dimuka maka saya sampai pada kesimpulan pemikiran bahwa kiranya bagi

⁶ *Ibid.* hal.57.

⁷ *Ibid.* hal. 58

Indonesia sudah tiba saatnya untuk beralih dari stelsel deklaratif ke stelsel konstitutif, sehubungan dengan pendaftaran merek”.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, antara yang menghendaki tetap dianutnya sistem deklaratif di Indonesia dan yang menghendaki perlunya diganti sistem deklaratif itu dengan sistem konstitutif, maka dikutip dan diterjemahkan pendapat Mr. E.A. Van Nieuwenhoven Helbach dalam rangka diberlakukannya Benelux – Merekwet di Belanda, sebagai berikut⁸ :

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

Dihubungkan terciptanya hak khusus atas merek dengan pendaftaran, maka terjamin adanya kepastian hukum, karena kenyataan bahwa dengan pendaftaran mudah untuk dikonstatir, tidak demikian halnya dengan pemakaian merek. Apalagi jika pemakaian merek itu tidak ada kejelasan batas luasnya untuk menciptakan timbulnya hak. Juga tidak ditetapkan kejelasan mengenai batas luasnya, akan sulit untuk menentukan saat pemakaian merek itu. Dilain pihak ada keberatan atas dasar hukum pendaftaran, ialah menimbulkan ketidakadilan bagi yang telah memakai merek yang sama dan untuk barang yang sejenis sebelum pendaftaran merek itu, dan telah memperoleh “*Good Will*” dari merek yang bersangkutan. Disamping itu menurut sifat merek adalah diperuntukkan guna dipakai, tetapi berdasarkan sistem pendaftaran sebagai penciptaan hak, akan mendorong penciptaan hak atas merek yang tidak dipakai. Juga hal itu merupakan keberatan, karena akan menghambat pilihan bebas atas merek baru yang dipakai. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa dimana-mana diterapkan stelsel gabungan, yaitu suatu stelsel yang memberikan akibat hukum baik kepada pemakaian (*gebruik*)

⁸ *Ibid.* hal.59.

maupun pendaftaran (*inschrijving*) berbagai-bagai variasi mungkin dapat terjadi, bahwa dengan pemakaian pertama menciptakan hak atas merek, dan pendaftaran merupakan bentuk pemakaian, atau pun merupakan peranan sebagai alat bukti untuk persyaratan pelaksanaan hak khusus tersebut. Di lain pihak bagi yang menganut stelsel dimana pendaftaran menciptakan hak atas merek, maka pemakaian (*gebruik*) dapat mengambil peranan sebagai syarat untuk kelangsungan dari pada hak yang diperoleh melalui pendaftaran, ataupun sebagai bentuk tujuan yang jelas yaitu pemakaian sebagai unsur tambahan untuk terciptanya hak. Segalanya tergantung dari apakah dengan pendaftaran dapat atau tidak menciptakan hak, yang merupakan perbedaan antara stelsel konstitutif atau stelsel deklaratif”.

Perubahan sistem pendaftaran ini, secara langsung sangat berpengaruh terhadap dunia usaha di Indonesia, hal ini disebabkan masyarakat kita masih banyak yang menjalankan *Home Industry*, dengan modal yang kecil dan pengetahuan hukum mereka banyak yang sangat kurang khususnya tentang masalah Hak atas Merek.

Sebagian besar para pelaku usaha mampu menciptakan merek sendiri, akan tetapi karena pengetahuan hukum mereka kurang, dan biaya yang minim, maka mereka tidak mendaftarkan mereknya. Disamping itu banyak pelaku usaha dari *home industry* ketinggalan dibidang teknologi, sehingga kalah bersaing dengan yang sudah menguasai teknologi.

Padahal bisa saja merek yang mereka ciptakan, pada saat yang bersamaan difoto orang kemudian dikirim lewat internet kesalah satu teman atau keluarganya yang berada ditempat yang lain, kemudian teman atau

keluarganya tersebut mendaftarkan merek itu ditempatnya. Hasilnya merek itu menjadi milik yang menguasai teknologi.

Upaya-upaya pemerintah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha kecil dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang melindungi dan memberikan iklim baik untuk usaha kecil dalam memproduksi barang, ternyata tidak mendapat respon yang baik dari kalangan usaha kecil di Indonesia, terbukti dengan banyaknya *home industry* (Usaha Kecil dan Menengah) yang tidak terlalu memperdulikan pendaftaran merek.

Hasil konferensi Genewa di Swiss yang berlangsung dari tanggal 25 September 2000 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2000 diketahui bahwa ternyata kesadaran atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah diseluruh dunia belum menunjukkan tingkat yang baik.⁹

Fakta diatas memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi yang terlalu menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tidak diikuti dengan keikutsertaan masyarakat secara luas serta mengabaikan upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan merupakan kemajuan ekonomi yang hanya merupakan fatamorgana. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan keadilan ekonomi kepada masyarakat luas, terutama bagi golongan ekonomi lemah. Keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus mengingat tingginya tingkat kompetisi diantara

⁹ Harian Kompas, tertanggal 13 Agustus 2003

pelaku usaha dalam pelaksanaan *Asean Free Trade Area (AFTA)*, untuk itu semua komponen usaha termasuk Usaha Kecil Menengah harus siap bersaing dengan dunia luar.

Perkembangan teknologi memiliki peran penting terhadap merek, teknologi yang maju akan mendukung merek berkembang menguasai pasar, namun kemajuan teknologi juga dapat disalahgunakan seperti melalui teknologi canggih merek-merek yang sudah ada dapat dibuat merek-merek palsu, yang hasilnya tidak kalah dengan merek terkenal yang sudah ada. Terhadap penggunaan teknologi yang salah tersebut telah menimbulkan persaingan-persaingan yang menjurus kepada pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma/ kaidah-kaidah yang telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga munculnya kasus-kasus di bidang merek.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis berminat untuk mengambil judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK YANG BELUM TERDAFTAR"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang itu dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa dengan sistem konstitutif masih terdapat sengketa-sengketa di bidang hukum merek ?

2. Bagaimana perlindungan hukum dalam sistem konstitutif terhadap pemegang hak merek yang belum terdaftar secara formil apabila terjadi sengketa ?
3. Bagaimana penerapan Sistem Konstitutif dalam perspektif ke depan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisa yang menyebabkan dalam sistem konstitutif masih terdapat sengketa-sengketa di bidang hukum merek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum dalam sistem konstitutif terhadap pemegang hak merek yang belum terdaftar secara formil apabila terjadi sengketa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Sistem Konstitutif dalam perspektif ke depan.

D. Manfaat Penelitian

Dari analisa dan perumusan masalah tersebut diatas, maka manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Manfaat teoritis.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagai peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya, pada

khususnya dibidang hak atas merek dan lebih khusus lagi pada hukum tentang merek.

2. Manfaat praktis.

Yang dimaksud dengan manfaat praktis disini adalah keseluruhan data dan informasi dapat digunakan sebagai masukan oleh berbagai pihak yang terkait dalam persoalan sengketa hak atas merek

E. Kerangka Teoritis

Hasil karya intelektual manusia memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan ekonomi dan teknologi dunia, karena merupakan salah satu modal terpenting bagi pelaku usaha dalam menjalankan roda bisnisnya.

Hasil karya intelektual manusia lebih dikenal dengan sebutan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang jenisnya bermacam-macam, salah satu diantaranya adalah "Hak Merek"

Asal usul merek juga berpangkal disekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan pasar

yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini¹⁰.

Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi. Bentuk jenis merek mulai kita kenal dan bentuk tanda resmi (*hallmark*) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dan penghasilan barang sejenis lainnya¹¹.

Dengan pesatnya kemajuan dibidang transportasi, pasar semakin meluas, dan semakin maju maka wilayah pemasaran barangpun manjadi lebih luas yang mengakibatkan persaingan semakin ketat. Dalam keadaan seperti demikian itu merek menjadi semakin penting dalam dunia bisnis yang akhirnya perlindungan hak atas merek perlu mendapat perhatian.

Perlindungan atas merek di Inggris pada awalnya adalah untuk melawan peniruan. Kasus mengenai merek yang pertama di selesaikan di Pengadilan Inggris adalah kasus Lord Hardwicke L.C. in Blanchard lawan Hill pada tahun 1742. Sedangkan peraturan merek yang pertama dibuat ialah Merchandise Act pada tahun 1862. Sebelumnya Inggris, pada tahun 1857 telah mengadopsi sistem pendaftaran merek dan hukum Perancis. Undang-undang yang dikenal dengan *Merchandise Mark* ini mendasarkan

¹⁰ Bambang Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Mahkamah Agung RI. 1991. hal. 171.

¹¹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.1993.hal.117.

cara perlindungannya dalam bentuk hukuman pidana. Undang undang tersebut kemudian dilengkapi dan diperbaharui pada tahun 1887. Selajutnya terus diperbaharui, dan terus berlaku sampai dibuatnya undang-undang baru yang dikenal dengan *the Trade Description Act* tahun 1968. Inggris selain memiliki Undang-Undang *Merchandise Marks*, juga mempunyai Undang-Undang Merek lainnya, yaitu *Trade Marks Registration Act 1875* yang diperbaharui" pada tahun 1876, dan 1877 digabungkan kedalam *Patents Design and Trade Marks 1883*. Selain itu pada tahun 1938 dikeluarkan *Trade Mark Act*, yang pada tahun 1984 atas rekomendasi *the Mathys Departmental Cominittee*, undang-undang itu diperbaharui, dan memasukan sistem pendaftaran merek jasa¹².

Berkembangnya perdagangan internasional mengakibatkan adanya kebutuhan akan perlindungan merek secara internasional pula. Pada tanggal 20 Maret 1883 diadakan konvensi Paris. Konvensi ini khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak Milik Perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) yang kemudian menjadi tonggak sejarah mulainya perkembangan peraturan merek secara Internasional. Pada mulanya Konvensi Paris ini ditandatangani oleh 11 Negara, dan kemudian pada 1 Januari 1976 jumlah anggotanya bertambah menjadi 82 negara, termasuk Indonesia.

¹² Muhammad Djumhana. *Loc cit.*

Perlindungan merek di Indonesia telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, bahwa semula perlindungan merek pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 543 Jo. Stb. 1913 No. 214. Kemudian pada tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 serta mulai berlaku pada bulan November 1961, dimana pada saat itu perlindungan merek didasarkan pada sistem deklaratif yang artinya Hak atas Merek diberikan kepada pemakai pertama. Setelah dirasa Undang-undang tersebut tidak lagi dapat memberikan kepastian Hukum bagi pemilik merek, akhirnya pada tahun 1992 Undang-undang No. 21 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 1992 Tentang Merek yang diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1993. Dalam penjelasan Undang-Undang Merek nomor 19 Tahun 1992 disebutkan ada dua alasan dicabutnya Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 yaitu ¹³:

1. Konsepsi merek yang tertuang dalam Undang-undang No. 21 Tahun 1961 sudah tertinggal jauh akibat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas negara.

¹³Gatot Supramono. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Djambatan. Jakarta. 1996. hal. 131.

2. perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992.

Beberapa perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992, salah satu diantaranya adalah mengenai sistem pendaftaran, dimana dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 digunakan sistem deklaratif, sedangkan pada Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 digunakan sistem konstitutif (*Fist to file*) yang artinya Hak atas merek diberikan kepada pendaftar pertama, sistem mana yang dianggap lebih baik daripada sistem deklaratif, karena dapat menjamin kepastian hukum bagi pemakai merek. Selanjutnya karena pengaruh era perdagangan global dimana perkembangan dunia usaha semakin meningkat tajam, maka dirasa perlu untuk merevisi Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 tahun 1992 Tentang Merek.

Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Merek sebagaimana diatas dan derasnya arus globalisasi, telah mendorong tumbuhnya pemikiran untuk meninjau kembali Undang-Undang Merek yang berlaku agar mampu mengikuti irama perkembangan ekonomi khususnya dunia perdagangan barang dan jasa.

Keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organisation*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/ HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) semula kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang Nasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual (termasuk Merek) dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan TRIPs tersebut. Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualita manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Disamping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual secara ketat.

Ratifikasi dan peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* yang disahkan dengan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Indonesia, memuat kewajiban untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang ada dengan

ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan diatas dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia, akhirnya Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 dan dirubah Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang lebih praktis dan lengkap. Sistem pendaftaran yang dianut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tidak berbeda dengan sistem yang terdapat dalam Undang-Undang sebelumnya yaitu sistem konstitutif.

Pengertian Merek

Menurut Pasal I angka 1 dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Jadi merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Dan agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, tanda tersebut harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda adalah

memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mempunyai daya pembeda. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 5 huruf b, menyebutkan tanda yang dianggap tidak memiliki daya pembeda yaitu apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, juga mengatur tentang merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang yang sejenis lainnya.

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

Sistem Pendaftaran Merek

Pendaftaran amatlah penting dalam hal pemberian perlindungan dan kepastian hukum hak atas merek. Pendaftaran suatu merek berfungsi sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan, juga sebagai dasar menolak terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis, juga berfungsi sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pendaftaran juga merupakan kegiatan pemeriksaan dan pencatatan dalam buku daftar berdasarkan permohonan pemilik atau pemegang hak. Setelah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur Undang-Undang sebagai bukti pendaftaran diterbitkan suatu sertifikat Hak Kekayaan Intelektual.

Dengan adanya penggantian Undang-Undang merek di Indonesia beberapa kali, maka sistem pendaftaran merek yang pernah diterapkan ada 2 (dua), yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif dianut oleh Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, sedangkan sistem konstitutif terdapat dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, Undang-undang nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001.

Perubahan sistem pendaftaran merek dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif sudah barang tentu didasarkan atas pertimbangan keuntungan dan keberatan-keberatan dari kedua sistem tersebut.

1. Sistem Deklaratif.

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

Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, menganut asas deklaratif yaitu *first to use*, secara hukum hak diberikan kepada pemakai pertama. Hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dan barang orang lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia”.

Dalam sistem deklaratif, perlindungan hukum atas suatu Merek didasarkan atas pemakai pertama. Berdasarkan prinsip ini, siapapun yang memakai untuk pertama kali suatu merek untuk suatu barang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan. Artinya, ia berhak untuk mendaftarkan mereknya dan karenanya berhak atas perlindungan hukum

untuk Merek yang bersangkutan. Jadi mereka tidak hanya secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi mereka sungguh-sungguh memakai mereknya, jadi orang yang sungguh-sungguh memerlukan merek itu.

Sebagai keberatan terhadap sistem deklaratif itu dapat dikemukakan bahwa, orang yang terdaftar mereknya dan memang juga sungguh-sungguh memakai merek itu dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang juga memakai merek yang sama dan tidak terdaftar tetapi waktu pendaftaran merek itu orang yang terdaftar mereknya itu tidak tahu bahwa ada orang yang lebih berhak atas merek itu tapi tidak terdaftar¹⁴.

Sistem deklaratif ini dalam pelaksanaannya telah menimbulkan masalah yang tidak menguntungkan bagi iklim dan dunia usaha pada umumnya. Anggapan hukum seperti hanya menghasilkan kebenaran formal dan bukannya kebenaran materil. Pada gilirannya, anggapan serupa itu juga tidak memberikan kepastian hukum. Dengan anggapan tersebut, seorang dengan mudah menjadi pemilik Merek hanya karena memakainya untuk pertama kali di Indonesia, dan dengan mendaftarkannya. Anggapan tersebut secara hukum memperoleh kekuatan, sekalipun ia tahu bahwa Merek tersebut telah dimiliki atau digunakan orang lain di luar wilayah negara Indonesia¹⁵.

¹⁴ Harsono Adisumarto. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian*. Akademika Presindo. Jakarta. Hal.56.

¹⁵ Bambang Kesowo. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Op Cit. hal.236.

Keuntungan dari sistem deklaratif adalah, industri kecil terlindungi. Industri kecil seperti home industri, yang banyak tumbuh di Indonesia, yang punya merek sendiri tetapi belum sempat atau belum mampu mendaftarkan mereknya tetap mendapat perlindungan hukum atas mereknya.

2. Sistem konstitutif.

Dalam sistem konstitutif berasaskan *first to file principle* mengandung pengertian bahwa perlindungan diberikan kepada pendaftar pertama. Berbeda dengan sistem deklaratif, dalam sistem konstitutif yang dipakai adalah prinsip pendaftaran. Dengan sistem pendaftaran, lebih menjamin kepastian hukum, karena jika seorang dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan suatu merek dan mengenai ini ia akan memperoleh sertipikat merek yang merupakan bukti dan pada hak miliknya atas suatu merek. Dan merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan dapat diperpanjang.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif atau *first to file system*, artinya, hak atau perlindungan hukum atas merek akan diberikan kepada yang lebih dahulu mendaftarkan merek. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa:

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

Hak khusus atau hak monopoli itu diterima kepada pemilik merek setelah ia mengajukan permintaan pendaftaran merek, melalui berbagai proses seperti; pengumuman, keberatan (kemungkinan ada keberatan dari pihak lain), dan pemeriksaan.

Mengingat di Indonesia banyak masyarakatnya menjalankan industri kecil seperti home industry, dan tidak jarang mereka mempunyai merek sendiri, akan tetapi mereka tidak mendaftarkan mereknya karena sebagian besar mereka buta hukum khususnya masalah pendaftaran merek, disamping keterbatasan biaya. Seringkali Merek mereka yang asli tersebut dipakai dan didaftar oleh pihak lain.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pengusaha-pengusaha kecil atau pengusaha rumah tangga tidak mendaftarkan mereknya antara lain:

- a. Pemahaman hukum yang kurang, khususnya masalah pendaftaran merek.
- b. Kurangnya penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka.
- c. Keterbatasan biaya.

Lagi pula pengusaha-pengusaha kecil tersebut tertinggal dibidang teknologi. Mereka yang menguasai teknologi, dengan cepat bisa

mengirim suatu merek milik pengusaha kecil di desa di Indonesia kepada teman atau familihnya, kemudian mendaftarkannya sebagai mereknya sendiri. Sedangkan pengusaha kecil di Indonesia, yang nyata-nyata adalah pemilik merek tersebut tidak mendapat perlindungan hukum.

Mengingat sanksi terhadap pelanggaran Merek cukup tinggi, apabila hal ini menimpa pengusaha kecil tersebut, maka hal ini akan dapat menurunkan kreatifitas masyarakat Indonesia, yang akhirnya akan mengganggu perekonomiannya.

Perlu dipikirkan agar nasib pengusaha kecil di Indonesia tidak tertindas oleh mereka yang bermodal dan menguasai tekhnologi, sehingga perusahaan mereka tetap jalan. Apakah dengan menggunakan dua sistem yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Dengan sistem ini baik pemilik merek yang tidak terdaftar maupun pemilik merek yang terdaftar terlindungi. Kalau hal ini diterapkan, maka akan ada kewajiban yang berbeda. Yang mendaftarkan mereknya ada kewajiban membayar kepada Negara, sedangkan yang tidak terdaftar tidak kena kewajiban membayar. Karena kewajiban mereka berbeda, dimana pemilik merek tidak terdaftar tidak memberi pemasukan kepada Negara. sedangkan pemilik merek terdaflar memberikan pemasukan, maka kepada mereka juga diberikan hak yang berbeda. Umpama, pemilik merek tidak terdaftar hanya boleh memasarkan barangnya di wilayah tertentu, sedangkan pemilik merek terdaftar dapat bebas memasarkan barangnya.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Berkenaan dengan pendaftaran merek, maka yang penting untuk mendapat perhatian adalah, adanya keharusan untuk selalu beritikad baik. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”

Lebih lanjut Pasal 5 menentukan merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah 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, atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 juga menentukan permohonan pendaftaran harus ditolak apabila Merek tersebut:

- 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 sejenis;
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- d. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

- e. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dan yang berhak;
- f. 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;
- g. 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.

Dalam hal ini kami tidak akan menguraikan syarat serta tata cara permohonan pendaftaran merek, karena hal tersebut merupakan syarat formil yang biasanya dipenuhi oleh masyarakat, lagi pula apabila syarat formil tersebut tidak dipenuhi tidak susah bagi petugas untuk mengetahuinya serta menolaknya. Titik berat kami disini sesuai dengan judul tulisan ini adalah bagaimana sikap masyarakat dengan sistem pendaftaran.

Merek Terkenal

Undang-Undang tidak memberi definisi apa itu merek terkenal. Tentang Merek Terkenal dapat kita lihat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa: penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh

karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi diberbagai negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara.

Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan tersebut.

Menurut penjelasan tersebut, maka merek terkenal dapat dilihat dari:

1. Pengetahuan umum masyarakat terhadap merek tersebut.
2. Reputasi merek tersebut diperoleh karena promosi yang gencar dan besar- besaran, serta
3. Investasi di beberapa negara di dunia yang disertai bukti padaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Kalau hal-hal diatas dianggap belum cukup, maka ditambah.
4. Hasil servei yang dilakukan oleh lembaga yang bersifat mandiri yang diperintah oleh Pengadilan Niaga.

Karena persyaratan merek terkenal itu bersifat komulatif, maka oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan pendaftaran Merek tidak ditolak sekalipun Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu dan merek tersebut dikenal masyarakat

luas di Indonesia, kalau merek yang terdaftar lebih dulu itu tidak memenuhi salah satu syarat-syarat tersebut diatas. Sekalipun Merek tersebut dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas (seperti contoh merek roti Holland Bakery), akan tetapi karena merek Holland Bakery yang terdaftar lebih dahulu itu tidak memenuhi salah satu syarat tersebut diatas yaitu syarat no. 2 dan no. 3, maka Merek Holland Bakery yang telah terdaftar lebih dahulu itu dianggap tidak mempunyai dasar untuk menolak merek lain.

Barang dan / atau jasa yang sejenis.

Demikian pula mengenai pengertian barang dan /atau jasa yang sejenis. Sekalipun Merek yang didaftarkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya, dengan merek yang telah didaftar terlebih dahulu, tetapi merek yang didaftarkan itu terhadap barang yang berbeda dan / atau jasa yang berbeda, maka menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Merek itu dapat didaftarkan. Seperti Merek Holland Bakery, dimana Holland Bakery itu adalah merek roti yang mempunyai cita rasa yang khusus. Kemudian ada permohonan pendaftaran Merek Holland Bakery, tetapi tidak untuk merek roti, melainkan untuk merek Toko Roti atau jasa. Hal ini diterima oleh Ditjen HKI. Akibatnya, dengan adanya merek Toko Hollad Bakery yang menjual roti seperti tersebut diatas, apakah masyarakat tidak tertipu karena

masyarakat mengira bahwa Toko Holland Bakery tersebut menjual roti Holland Bakery yang mempunyai cita rasa khusus.

Demikian juga permohonan pendaftaran Merek Holland Bakery untuk tas kresek dan kardus tempat roti. Sekalipun tas kresek dan kardus itu sama-sama barang, tetapi barang yang tidak sejenis dengan roti. Sehingga pendaftaran merek Holland Bakery untuk tas kresek dan kardus inipun tidak ditolak.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan perspektif mikro, penelitian kualitatif dimaksudkan agar dapat menghasilkan data deskriptif sedangkan perspektif mikro dipilih mengingat realitas sosial sebagai atribut mikro yang lebih mudah dipahami. Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, karena secara Yuridis penelitian didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas dan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual melalui pendekatan lewat aturan-aturan hukum antara lain dalam bentuk Undang-Undang yang berkaitan dengan terhadap masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan. Sedangkan lewat pendekatan Sosiologis didasarkan pada kenyataan di lapangan yang terjadi, dimana kajian diorientasikan pada

kasus menyangkut pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pemakai pertama bahkan bukan juga sebagai penggagas merek tersebut, terhadap kasus tersebut hal yang akan diteliti adalah menyangkut kesadaran hukum masyarakat khususnya pelaku usaha *Home Industri*.

Data yang diperoleh dicoba dicari untuk menemukan suatu teori berdasarkan data tersebut, sehingga sifat penelitian dikatakan bersifat *induktif* dan metode penelitian yang tepat adalah metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif¹⁶ adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Di dalam penelitian ini peneliti terlibat dalam situasi dan *setting fenomena* yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif adalah mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum,¹⁷ yang juga didukung metode diskriptif dengan tujuan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitannya antara sistem pendaftaran merek

¹⁶ Basrowi Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Penerbit Insan Cendikia, Suabaya, 2002, hal. 2.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal.14-15.

yang digunakan dan pelaksanaannya serta perlindungannya bagi pihak yang belum mendaftarkan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum dan praktek hukum positif yang menyangkut permasalahan, selanjutnya akan dianalisis sebagai jawaban atas permasalahan yang selama ini terjadi.

3. Metode Pengumpulan Data

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

a. Data Sekunder

Adalah data yang bersumber pada kepustakaan, yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu : bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah, baru dan mutakhir terdiri dari :

- a). Norma Dasar Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;

- b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
 - c). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana);
 - e). Peraturan Perundang-Undangan di bidang Merek, yakni :
 - Undang-Undang No.21 tahun 1961;
 - Undang-Undang No.19 tahun 1992;
 - Undang-Undang No.14 tahun 1997; dan
 - Undang-Undang No.15 tahun 2001.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, terdiri dari :
- a). Buku-buku hasil karya para sarjana;
 - b). hasil-hasil penelitian;
 - c) Berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari :
 - a). Kamus Hukum ;
 - b). Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) kamus Bahasa Inggris.

Sedangkan data Primer diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan pelaku usaha yang mendaftarkan merek serta Kantor Pendaftaran Merek.

4. Metode Pengumpulan Sampel

Metode pengumpulan sampel yang digunakan tersusun atas instrumen penelitian dan informan, yang masing-masing diidentifikasi sebagai berikut :

1. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan obyek yang akan diteliti.

Instrumen penelitian terbagi atas Populasi dan sampel, populasi merupakan unit terbesar dari sampel, populasi dalam penelitian ini adalah ;

- a. Pengadilan Niaga di Kota Semarang ;
- b. Pelaku Usaha di Kota Semarang ;

c. Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah bagian pelayanan HKI.

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara posessive, dimana tidak semua populasi akan diteliti, tetapi dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan, adapun sampel yang diambil pada populasi tersebut yaitu ;

- a. Hakim Pengadilan Niaga Di Kota Semarang ;
- b. Pelaku usaha yang pernah melakukan pendaftaran merek di Kota Semarang ;Kepala Bagian Pelayanan HKI di Kanwil Kehakiman Jawa Tengah ;

2. Informan

Yang dijadikan informan :

- a. Hakim Pengadilan Niaga (Semarang) sebanyak 2 (dua) orang;
- b. Pelaku Usaha yang melakukan pendaftaran merek di Kota Semarang sebanyak 4 (empat) orang, yang masing-masing adalah Pimpinan perusahaan ;
- c. Kepala Bagian Pendaftaran HKI Kantor Wilayah Jawa Tengah.

5. Teknis Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data mulai dari pemilihan sampel dan penentuan indikasi dan konsep operasional yang jelas ditambah dengan teknik penginterpretasian data yang cermat, hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, menyebutkan bahwa triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi, yang diperoleh melalui waktu dan alat, hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan.

- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁸

6. Analisis Data

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan dengan kajian secara yuridis dan empiris, karena dalam analisa yang berkaitan dengan peraturan hukum dan pembahasan terhadap komunitas masyarakat pelaku usaha yang menggunakan merek dilakukan dengan empiris.

Penelitian dilakukan untuk mencari data dalam menangani masalah yang timbul dan yang diteliti sebagai pedoman dalam mempelajari dan memahami yang dihadapi ¹⁹. Dan metode penelitian hukum dapat memberi gambaran sebagai cara dan langkah yang berulang kali, sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala hukum.²⁰

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif artinya memberikan gambaran seteliti mungkin, sementara jenis penelitian ini adalah

¹⁸ Lihat Triangulasi sumber yang ditulis Potton dalam *Qualitator data Analysis, A Source Book of New Hethods*, sebagaimana dikutip oleh Lexi J Mokong dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Rumadja Rosdakarya, Bandung 1995, hal 178.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.hal. 27

²⁰ Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UNS Press, 1995. hal 55

dikategorikan sebagai penelitian hukum yang normatif karena lebih cenderung tertuju pada peraturan hukum, dan empirik karena juga menganalisa yang terjadi dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual yang merupakan sentral dari kegiatan berjalannya perolehan suatu hak atas merek dan pada Pengadilan Niaga Semarang, karena tempat adanya suatu penyelesaian dalam permasalahan yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual sehingga sangat potensial untuk dijadikan penelitian masyarakat khususnya pelaku usaha pemakai merek yang potensial untuk terjadinya pelanggaran suatu persaingan curang dalam usahanya dibidang Hak Merek.

Sedangkan analisa data adalah rangkaian pembuatan pemikiran yang menelaah, terutama mempelajari bagian-bagian dari suatu kebulatan untuk mengetahui ciri-ciri masing-masing bagian, hubungannya satu sama lain dan perannya dalam keseluruhan yang bulat tersebut. Adapun analisa data menggunakan pendekatan kualitatif, artinya dengan hasil kategori-kategori kualitatif, tetapi dapat juga berarti analisa dalam rangka penelitian kualitatif, misalnya pengkategorian dalam bentuk pendaftaran merek oleh jenis barang, kelas barang, memakai lukisan sebagai kemasan. Sedangkan analisa pilihan-pilihan data dapat pula dikerjakan kearah terjadinya kategori yang kualitatif, artinya kearah terjadinya kategori

kualitatif yang tidak hanya saja memperlihatkan perbedaan nominal dan jenjang urutan yang ordinal saja, tetapi kuantum jarak perbedaan

7. Sistematika Penulisan

Sistematikan terdiri atas :

Bab I merupakan bab Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian dan metode penelitian.

Bab II adalah bab Tinjauan Pustaka ; Bab II merupakan bab yang berisi kerangka teori atau dasar-dasar teori yang akan digunakan penulis dalam mengkaji hasil temuan, sub bab dalam bab ini antara lain mengenai merek dan pengaturannya di Indonesia, Sistem Pendaftaran Merek Menurut Hukum di Indonesia, Sistem Perlindungan Merek Belum Terdaftar.

Bab III Hasil Penelitian dan Analisis ; Bab III adalah uraian atas hasil penelitian dan analisis penulis, bab ini antara lain berisi sub bab Pendaftaran Konstitutif dan Dampaknya dalam Mengurangi Sengketa-Sengketa di Bidang Hukum Merek, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek yang Belum Terdaftar secara Formil dan Penggunaan Sistem Pendaftaran Konstitutif dalam Perspektif ke Depan di Indonesia.

Bab IV merupakan bab Penutup, dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran, yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian penulis dan rekomendasi yang berupa saran-saran penulis sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ketengahkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Merek dan Pengaturannya di Indonesia

1. Pengertian Merek

Dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 dan Undang-Undang Merek Nomor 12 tahun 1961 (UUM No.12/1961) tidak terdapat pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan merek, hanya saja dalam bagian menimbang dari UUM No.12/1961 dikatakan :

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

Menurut Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992 (UUM No.19/1992) dan Undang-Undang Merek Nomor 14 tahun 1997 (UUM No 14 /1997) :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, Susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut

yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan Perdagangan barang dan jasa”¹.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (UUM No.15/2001) tentang Merek, Pasal 1 ayat (1) disebutkan :

“Merek adalah tanda Yang berupa gambar, nama, kata huruf angka-angka, susunan warna atau kombinas, dari unsur Unsur tersebut Yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan Perdagangan barang dan atau jasa”².

Merek (*brand*) adalah : suatu nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa seseorang atau sekelompok penjual serta membedakannya dari pesaing-pesaingnya³, dari uraian diatas tersebut berarti adanya suatu nama merek, yang dimaksud nama merek adalah bagian dari suatu merek yang dapat diucapkan atau dilafalkan. Sedangkan yang dimaksud nama dalam merek ini adalah suatu hal sederhana yaitu suatu etiket yang terdapat unsur misteri dan daya tarik.⁴

¹ C.S.T.Kansil.*Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Jakarta. Sinar Grafika.1997.hal.150.

² Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Disusun oleh Direktorat Jenderal HKI. Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusia RI. 2002.

³ Dick Samsurizal, *Branding Internatif Alat Pemasaran Potensial*, Humaniora Utama Press Bandung, Desember 1992,16.

⁴ *ibid* hal. 19.

Branding merek adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa-jasa seseorang atau kelompok penjual serta membedakan karya dari pesaing-pesaingnya.⁵

Seminar Hukum Merek bahwa merek merupakan suatu tanda untuk membedakan barang produksi yang diperdagangkan dan barang-barang seperti itu dari perusahaan yang lainnya dalam lalu lintas perdagangan.⁶

Menurut Insan Budi Maulana merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁷ Pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia Merek adalah pengaruh, ciri, bukti atau lambang.⁸ Oleh Henry Campbell Black merek adalah meliputi perkataan, nama, simbol, atau perlengkapan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.⁹

⁵ Dick Syamsurizal, *Branding De Firnatif Alat Pemasaraan Potensial*, Humamiora Utama Press, Bandung, 1992, hal. 15

⁶ Seminar Hukum Merek oleh BPHN dan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta 1976.

⁷ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Warna-Warna*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 101.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Dep. P dan K*, PT Balai Pustaka, Jakarta 1976, hal. 108.

⁹ Henry Campbell. *Black, Blacks Law Dictionary, Frase Edition*, ST. Paul Minor, West Publishing CO, 1979.

Merek adalah tanda yang gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan dan jasa.¹⁰

2. Unsur-Unsur Merek

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

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

Menurut Pasal 5 ayat (2) :

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

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

Pasal 5:

¹⁰ Lihat Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

- a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; dan
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

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

Untuk dikatakan sebagai merek terdiri dari unsur-unsur tertentu, menurut UUM No 15/2001 tentang Merek Pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa unsur-unsur merek adalah berupa gambar, nama, kata-kata, angka-angka, susunan warna dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut¹¹.

Menurut para ahli unsur-unsur merek adalah merek lukisan (*build-merek*), merek kata (*word-merek*), merek bentuk (*vorm-merek*), merek bunyi-bunyian (*klasik-merek*), merek sjudul (*titel-merek*).¹²

Pada *Model Law* unsur-unsur merek adalah setiap tanda yang dapat dilihat tertera pada suatu barang atau jasa diartikan sebagai merek.¹³

Penjabaran dari unsur-unsur merek adalah :

- a. Gambar

¹¹ Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

¹² R Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. keenam, hal. 150.

¹³ *Ibid* hal. 100.

- b. Nama
- c. Kata
- d. Angka-angka
- e. Susunan Warna
- f. Atau kombinasi dari unsur-unsur ¹⁴

ad. a. Unsur Gambar pada Merek

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

ad. b. Unsur Nama pada Merek

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

Dari uraian diatas menunjukkan banyaknya macam nama :

- Nama keluarga (family nama) ;

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

¹⁴ M. Yahya Harahap , *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hal. 182.

berbagai ragam pengertian sesuai azas yang pertama nama yang tidak banyak mengandung pengertian.

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

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

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

- Nama dagang (*trade name*) identifikasi dari Corporate Name
- Nama bisnis (*Business Name*) ;
- Nama badan hukum terdaftar (*Registered Company Names*) yang disingkat *Company Names*.

ad. c. Unsur Kata pada Merek

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

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

ad. d. Unsur Angka-angka pada Merek

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

Pada prinsipnya merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak dapat dijadikan merek.¹⁵

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

¹⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1977, hal. 32.

Merek yang hanya terdiri dari titik-titik, garis, angka-angka, huruf-huruf, lingkaran, segi tiga dianggap tidak mempunyai daya pembeda karena terlampau sederhana bentuknya.¹⁶

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

ad. e. Unsur Susunan Warna pada Merek

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

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

ad. f. Kombinasi dari Unsur-Unsur Merek

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

¹⁶ Djoko Prakoso , *Hukum Merek dan Paten Sederhana Indonesia*, Dhara Prize, Tahun 1991, hal. 51.

3. Ruang Lingkup Merek

Dalam UUM No.21/1961, disebutkan ruang lingkup merek adalah merek perusahaan dan merek perniagaan, sedangkan dalam UUM No.19/1992 dan UUM No.14/1997 ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek jasa

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

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

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

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis lainnya.¹⁷

Merek kolektif sebenarnya bukan merupakan jenis merek tersendiri pada merek dagang dan merek jasa, hanya sifat penggunaannya

¹⁷ Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

yang sejak awal terikat pada peraturan yang dibuat untuk itu menjadikan sebagai merek kolektif.

4. Fungsi/Nilai dan Kegunaan Merek

Dengan melihat arti kata merek, dan objek yang dilindunginya, maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan¹⁸.

Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, merek-merek seringkali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* di mata konsumen. Merek tersebut adalah

¹⁸ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.2000. hal. 160.

simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran¹⁹.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan per dagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh CAFI (*Commercial Advisory Foundation in Indonesia*), bahwa masalah paten, dan *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.

Realisasi dan pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar internasional, seperti untuk menghadapi AFTA maupun NAFTA. Pamor Indonesia pun akan bertambah serta dianggap sebagai negara yang sudah cukup dewasa untuk turut serta dalam pergaulan antara bangsa-bangsa (*the family of Nations*).

5. Pengaturan Hak Atas Merek

Merek tidak sama dengan hak atas merek, terutama hal ini tampak pada pengertiannya. Pengertian merek dalam UUM No.19/1992 diatur

¹⁹ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah. *Loc Cit.*

pada Pasal 1 angka 1, sedang pengertian hak atas merek terdapat pada Pasal 3 Undang-undang Merek yang berbunyi sebagai berikut :

“Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya”²⁰.

Dalam rumusan di atas disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak khusus, dalam undang undang sendiri tidak menjelaskan tentang hal tersebut. pengertian hak khusus adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Maksudnya pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa seizin dari pemilik merek.

Hak khusus tersebut bukan muncul dengan sendirinya jika ditempel pada produk yang diperdagangkan, tetapi karena diberikan negara kepada pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran mereknya. Negara tidak akan memberikan hak atas merek, jika tidak melalui proses pendaftaran terlebih dahulu²¹.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberi izin

²⁰ Gatot Supramono. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Djambatan. Jakarta. 1996. hal. 19.

²¹Gatot Supramono. *Loc Cit.*

kepada seseorang, atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya (Pasal 2 UUM No.19/1992). Pemilik merek dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum (Pasal 4 ayat (2))²².

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun oleh pemilik hak atas merek yang beritikad baik.

Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh Kantor Merek akan ditolak pendaftarannya.

Selain pengaturan hak merek, dalam Undang-undang Merek No.14 Tahun 1997 diatur hak atas indikasi geografis dan hak atas indikasi asal

²²Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia.Op Cit.* hal. 163.

Berbeda dengan merek, indikasi geografis (*geographical indication*) di lindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Adapun tanda yang digunakan sebagai indikasi dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut²³.

Indikasi asal yaitu seperti pula indikasi geografis tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa (Pasal 79 D UUM/1997), dengan demikian indikasi asal mendapat perlindungan tanpa melalui pendaftaran. Perlindungan hukum di berikan dengan pertimbangan sebagai upaya perlindungan terhadap produsen dan masyarakat konsumen barang atau jasa. Pemegang hak atas indikasi asal dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi asal secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi asal yang digunakan secara tidak sah tersebut.

Sama dengan merek, indikasi geografis akan mendapat perlindungan setelah terdaftar. Indikasi geografis yang telah terdaftar

²³ *Ibid.* hal.164.

mendapat per lindungan hukum selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar di berikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

B. Sistem Pendaftaran Merek Menurut Hukum di Indonesia

1. Sistem Pendaftaran Merek yang Dikenal pada Umumnya

Menurut Soegondo Soemodiredjo, SH. di seluruh dunia ada empat sistem pendaftaran merk ialah ²⁴:

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merk terlebih dahulu.

Menurut sistem ini merk yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, pendaftaran.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merk terlebih dahulu.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, dan Jepang, menyelenggarakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merk dalam Daftar Umum kantornya, terlebih dahulu diumumkan dalam *Trade Journal*/Kantor Pendaftaran Merk untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak ketiga mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang

²⁴ R.M.Suryodiningrat. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1984. hal. 10.

diberikan tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan, maka pendaftaran merk dikabulkan.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.
4. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merk lain terdaftar yang ada persamaannya.

Merk hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek, saat ini dikenal dua macam sistem pendaftaran yaitu :

1. Sistem deklaratif (*passief stelsel*),
2. Sistem konstitutif (aktif) atau *attributif*.

Dalam pendaftaran merek yang menganut sistem deklaratif, pendaftaran merek bukan untuk mendapatkan hak atas merek. Sistem ini lebih menitikberatkan terbitnya hak atas merek kepada siapa pemakai pertama merek. Karena itu pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan pemilik merek. Pendaftaran hanya semata-mata untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa merek²⁵.

Berbeda dengan sistem konstitutif, pendaftaran merupakan cara untuk mendapatkan hak atas merek. Berhubung untuk kepentingan mendapatkan hak, maka pendaftaran merek sebagai suatu keharusan bagi

²⁵Gatot Supramono. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Op Cit.* hal. 20

pemilik merek. Tanpa melakukan pendaftaran, maka pemilik merek tidak mungkin dapat memperoleh hak atas merek²⁶.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendaftaran merek dengan sistem konstitutif sudah tampak pada pengertian hak atas merek di atas. Dengan rumusan bahwa hak atas merek diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek, sudah menunjukkan hak itu diperoleh dari pendaftaran merek. Kemudian dari segi teknis pendaftarannya, yang tidak dengan mudah langsung dapat didaftar, tetapi dengan melalui prosedur pemeriksaan bertahap, secara formal dan substantif.

2. Undang-Undang Merek di Indonesia yang Menggunakan Sistem Pendaftaran Deklaratif

Undang-Undang Merek yang berlaku di Indonesia yang mendasarkan pemilik berdasarkan pemakaian pertama adalah UUM No.21/1961, pendaftaran dalam UUM ini menganut apa yang dinamakan *Stelsel Declaratif* dan bukan yang *Konstitutif*. Hal ini berarti bahwa bukan sesuatu pendaftaran yang menciptakan atau memberikan hak atas sesuatu merek, sebaliknya memberikan hak atas sesuatu merek atau yang menciptakan hak atas merek ini adalah pemakaian pertama di Indonesia. Sifat dari pada pendaftaran hanya adalah memberikan sesuatu dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang atas nama siapa sesuatu merek itu

²⁶ Gatot Supramono. *Loc Cit.*

didaftarkan dianggap menurut hukum seolah-olah memang diakui sebagai pemakai pertama di Indonesia dan karenanya pemilik dari merek bersangkutan. Akan tetapi jika seorang lain dapat membuktikan hak yang lebih kuat, maka hak dari pada sipendaftar ini menjadi kalah dan hak dari pihak ketiga itulah yang diakui oleh hukum sebagai yang berhak, atas sesuatu merek²⁷.

Pendaftaran merek di Indonesia bukan merupakan suatu kewajiban. Pemilik merek tidak diwajibkan dan tidak dipaksa untuk mendaftarkan mereknya. Tiap orang yang mempunyai suatu merek dapat memakai mereknya itu tanpa mendaftarkan merek. Hal ini sering kurang dimengerti oleh khalayak ramai. Umumnya publik menganggap bahwa hanya suatu merek yang telah terdaftarlah adalah yang terkuat karena pendaftaran dianggap menciptakan hak atas sesuatu merek. Tetapi bukan demikian halnya. Justru melulu pemakaian pertama di Indonesia adalah yang menciptakan sesuatu atas merek. Bukan pendaftarannya yang tidak merupakan sesuatu keharusan. Pendaftaran hanya memudahkan pembuktian tentang pemakaian pertama ini²⁸.

Manfaat dari pendaftaran tidak memberikan sesuatu hak atas merek karena menciptakan melalui pendaftaran ini. Tetapi dengan mendaftarkan mereknya ini sipemilik merek dapat memperoleh apa yang dinamakan

²⁷ Sudargo Gautama. *Hukum Merek Indonesia*. Alumni. Bandung. 1986. hal. 97.

²⁸ *Ibid.* hal. 98.

sesuatu surat pendaftaran merek. Surat ini dapat dipakai sebagai bukti resmi bahwa ia telah memakai merek bersangkutan pada tanggal pendaftaran itu. Guna membuktikan dalam suatu perkara merek bahwa merek itu telah dipakai, maka pemilik dari suatu merek yang terdaftar, cukup mengajukan surat pendaftaran mereknya dan dengan demikian maka dia sudah membuktikan bahwa ia adalah pemakai pertama. Dilain pihak sebaliknya pemilik merek yang tidak mendaftarkan membuktikan pemakaian mereknya dengan segala bukti-bukti lain. Kadang-kadang pembuktian ini tidak mudah adanya.

Merek yang telah didaftarkan ini dapat mencegah bahwa orang lain memakai merek yang sama atau yang mirip untuk barang yang sejenis dengan barang yang telah didaftar pada merek itu. Oleh karena permohonan pendaftaran merek yang sama atau sama pada pokoknya ini dengan merek yang telah didaftarkan lebih dahulu, permohonan pendaftaran belakangan untuk barang-barang yang sejenis ditolak oleh Kantor Pendaftaran. Penolakan ini diumumkan hingga setiap orang dapat mengetahui hak atas merek itu²⁹.

²⁹Sudargo Gautama. *Loc Cit.*

3. Undang-Undang Merek di Indonesia yang Menggunakan Sistem Pendaftaran Konstitutif.

Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992.

UUM No. 19/1992 diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dalam Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490 yang secara efektif berlaku pada tanggal 1 April 1993³⁰.

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

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

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

³⁰C.S.T.Kansil. *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustriandan Hak Cipta*. Bandung Sinar Grafika. Jakarta. 1997. hal. 145.

Apabila dibandingkan dengan UUM No. 21 Tahun 1961 undang-undang ini menunjukkan perbedaan antara lain³¹ :

- a. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Untuk itu judul dipilih yang sederhana tetapi luwes. Berbeda dari Undang-undang yang lama yang membatasi pada merek perusahaan dan perniagaan yang dari segi obyek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang. Sedangkan merek jasa sama sekali tidak dijangkau. Dengan pemakaian Merek dalam UUM No.19 Tahun 1992 maka lingkup merek mencakup baik merek dagang maupun jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, telah pula tertampung didalamnya. Lebih dari itu dapat pula tertampung pengertian merek lainnya seperti merek kolektif , bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain seperti "*certification marks*", "*assosiate marks*" dan lain-lainya.
- b. Perubahan dari stelsel deklaratif ke stelsel konstitutif, karena stelsel konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada stelsel deklaratif, stelsel deklaratif yang mendasarkan perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha, dalam UUM No.19 Tahun 1992

³¹*Ibid.* hal.148.

penggunaan sistem konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan tampak antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor merek daerah, pembentukan komisi banding merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

- c. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib pemeriksaannya tidak semata-mata di lakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan format saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu dalam stelsel yang baru di introduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja problem yang timbul dari stelsel deklaratif

- dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya UUM No.19 Tahun 1992 mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu kasus merek TANCHO pada stelsel merek deklaratif dari kasus GIORDANO pada stelsel konstitutif.
- d. Sebagai negara yang ikut serta dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1883, maka UUM No.19 Tahun 1992 mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.
 - e. UUM No.19 Tahun 1992 mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam UUM No. 21 Tahun 1961.
 - f. UUM No.19 Tahun 1992 mengatur juga tentang sangsi pidana, baik untuk tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

Perbedaan-perbedaan dengan UUM No. 21 Tahun 1961 tersebut, sekaligus menunjukkan perluasan ruang lingkup UUM No.19 Tahun 1992, perluasan itu diperlukan dalam rangka memantapkan peranan merek

sebagai sarana untuk meningkatkan tata perdagangan barang dan jasa yang sehat dan bertanggungjawab³².

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

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

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf huruf, angka-angka, susunan warna. atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. Merek kofektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa

³² *Ibid.* hal. 150.

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

Pada UUM No. 21 tahun 1961 merek disebutkan dalam merek perusahaan dan merek perniagaan, maka dalam UUM No. 19 Tahun 1992 merek diklasifikasikan dalam penyebutan merek dagang dan merek jasa (Pasal 2 UUM No. 19 Tahun 1992).

Menurut Pasal 3 UUM No. 19 Tahun 1992 :

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

Bandingkan Pasal 3 UUM No. 19 Tahun 1992 dengan Pasal 3 UUM No. 21 Tahun 1961, Pasal tersebut memberikan arah bahwa UUM No. 19 Tahun 1992 menganut stelsel konstitutif, merek sebagai hak khusus hanya diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar, artinya yang memakai lebih dahulu apabila tidak mendaftarkan maka kepadanya hak merek tidak ada.

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

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

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

Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997

Literatur-literatur hukum merek banyak menulis bahwa lahirnya UUM No. 14 Tahun 1997 merupakan penyempurnaan dan UUM No. 19 tahun 1992, berdasarkan analisa penulis bahwa memang menurut kenyataannya UUM No. 14 Tahun 1997 lebih sebagai penyempurnaan dari Hukum merek yang telah tertuang dalam UUM No.19 tahun 1992, dalam UUM No. 14 Tahun 1997 tidak banyak hal baru selain mengatur indikasi geografis dan indikasi asal selebihnya adalah perubahan terhadap UUM No. 19 tahun 1992³³.

³³ Sentosa Sembiring. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hask Cipta, Paten dan Merek*. Yrama Widya. Jakarta. Hal. 31.

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

"Bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade related Aspects of Intellectual Property Rights., Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) sebagaimana telah disahkan dengan undang-undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak atas kekayaan intelektual termasuk merek dengan persetujuan internasional tersebut".

Beberapa penyempurnaan yang perlu dicermati berkaitan dengan perlindungan hukum hak atas merek adalah :

Pada penambahan Pasal 6 Ayat (3) mengenai prosedur pendaftaran merek :

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

Pasal 6 ayat (4):

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

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

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

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

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

Secara umum UUM No. 14 Tahun 1997 memang hanya merupakan penyempurnaan dan UUM No. 19 Tahun 1992, penyempurnaan ini

mencangkup perluasan terhadap hal-hal yang dapat dilindungi dengan hak merek, stelsel hak merek yang digunakan adalah stelsel konstitutif.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

UUM No. 15 tahun 2001 sebenarnya ber"status" sama dengan UUM No. 14 Tahun 1997, kalau UUM No. 14 tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari UUM No. 19 tahun 1992 maka UUM No. 15 tahun 2001 adalah penyempurnaan daru UUM No. 14 tahun 1997³⁴.

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

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

Secara umum UUM No. 15 tahun 2001 menyempurnakan isi dari UUM No. 14 tahun 1997 dengan menitik beratkan pada bidang penyelesaian sengketa, pengaturan mengenai kelengkapan hukum dalam penyelesaian sengketa serta prosedur-prosedurnya diatur lebih lengkap.

³⁴ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hal.6.

4. Peranan sistem Pendaftaran Konstitutif dalam Penyelesaian Sengketa-Sengketa Merek dan Akibatnya bagi Home Industri.

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Hal mana ditegaskan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 1992 pada penjelasan mengapa terjadi perubahan sistem dari deklaratif ke sistem konstitutif.

Dengan mengandalkan pemakaian pertama merek dan pendaftaran merek bukan jaminan mutlak sebagai pemegang hak atas merek dalam sistem deklaratif secara kenyataan di negeri kita telah banyak terjadi sengketa-sengketa merek. Peniruan merek terutama merek-merek terkenal meningkat terus, karena pemakai pertama merek lebih banyak ditentukan oleh putusan pengadilan³⁵.

Pada sistem konstitutif yang pertama dianut dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, teknis pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantif tentang merek. Sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, dilakukan lebih dahulu pengumuman tentang permintaan pendaftaran merek. Bagi mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang

³⁵ Gatot Supramono. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. *Op Cit.* hal. 21.

mengajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut³⁶.

Jika prosedur pemeriksaan substantif selesai dan pendaftaran merek dilangsungkan dengan menempatkan ke daftar umum merek, maka pemilik merek diberikan Sertifikat Merek. Sertifikat ini merupakan tanda bukti hak atas merek, yang merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan.

Bukti yang demikian tidak dijumpai pada sistem deklaratif, karena pemilik merek yang mendaftarkan mereknya hanya diberi surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Di sinilah dapat dilihat jaminan kepastian hukumnya pemakai merek pada sistem konstitutif pendaftaran merek. Merek-merek yang tidak didaftarkan, sudah dapat dipastikan pemilik merek yang bersangkutan tidak mempunyai hak atas merek.

Dalam sistem deklaratif, pendaftaran tidak menciptakan sesuatu hak atas merek, melainkan pendaftaran ini seolah-olah hanya menegaskan atau menerangkan bahwa orang yang melakukan pendaftaran ini menurut hukum dianggap seolah-olah benar-benar orang yang telah memakai merek itu terlebih dahulu di Indonesia dan karenanya menjadi yang berhak atas merek itu (*presumption uris*)³⁷.

³⁶ *Ibid.* hal. 22.

³⁷ Sudargo Gautama. *Hukum Merek Indonesia. Op Cit.* hal. 70.

Justru hal inilah yang menjadi keberatan dari mereka yang pro prinsip konstitutif atau atributif, mereka mengatakan bahwa adanya kemungkinan untuk menyerang sewaktu-waktu pendaftaran sesuatu merek, berarti bahwa tidak ada kepastian hukum. Bahwa orang yang telah mendaftarkan mereknya ini, selalu terbuka untuk serangan dari pihak lain yang mengatakan bahwa sesungguhnya ia pakai merek itu lebih dahulu dari pada orang yang telah mendaftarkannya. Kepastian hukum karenanya di bahayakan dan justru hukum adalah untuk memberikan kepastian dan menghilangkan segala keragua-raguan, beberapa contoh kasus yang terkenal dengan tidak konsistennya sistem deklaratif adalah pada sengketa merek *Tancho* untuk minyak rambut dan YKK untuk *ritsluiting*³⁸.

Untuk memberikan kepastian hukum hak atas merek maka dalam sistem pendaftaran konstitutif dianut pemikiran "Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran", pendaftaranlah yang akan memberikan lebih banyak kepastian, karenanya jika seseorang dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan sesuatu merek dan mengenai ini dia diberikan suatu sertifikat pendaftaran merek yang merupakan bukti dari pada hak miliknya atas sesuatu merek. Maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai

³⁸ *Ibid.* hal. 71

merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula, jadi sistem konstitutif dipandang lebih banyak memberikan kepastian³⁹.

Dari pemaparan di atas telah dipahami bahwa sistem konstitutif memandang pendaftaranlah yang mengadakan suatu merek tanpa pendaftaran tidak ada merek, hal ini akan sangat berpengaruh pada usaha-usaha kecil di Indonesia seperti *Home Industri*, Hasil konferensi Genewa di Swiss yang berlangsung dari tanggal 25 September 2000 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2000 yang telah dilakukan ternyata kesadaran atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah diseluruh dunia belum menunjukkan tingkat yang baik⁴⁰.

Dari hasil pertemuan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa penerapan pendaftaran merek dengan sistem konstitutif akan sangat sulit menjangkau pelayanan pada masyarakat kecil dan menengah yang sebenarnya adalah pelaku-pelaku dari usaha *Home Industri* itu sendiri, kesadaran hukum masyarakat yang rendah dan birokrasi pendaftaran merek akan semakin memperparah dan tidak menjamin kedudukan pemilik merek dari masyarakat *Home Industri*, karena kesadaran hukum pelaku usaha ini untuk mendaftarkan mereknya sangat

³⁹ Sudargo Gautama. *Undang-Undang Merek Baru*. Alumni. Bandung. 1992. hal. 3.

⁴⁰ *Harian Kompas*, tertanggal 13 Agustus 2003

rendah, hal ini disebabkan merek tidak menyentuh langsung dengan kepentingan usahanya⁴¹.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa sistem pendaftaran konstitutif yang memandang bahwa hanya pendaftaranlah yang akan memberikan hak atas merek tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal pada *Home Industri* di tanah air, tanpa adanya terobosan kebijaksanaan dari Pemerintah terhadap *Home Industri* menyangkut pembinaan kesadran hukumnya.

C. Sistem Perlindungan Merek belum Terdaftar

1. Perlindungan Hukum dalam Merek

a. Teori Perlindungan Hukum dalam Merek

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

Penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta atau penemu juga diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam

⁴¹Dapat dilihat dalam kesimpulan tesis dari Hartini yang mengangkat studi *Home Industri* dalam kaitannya dengan merek (studi kasus Mubarok versus Mubarokah)

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

Teori-teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip hak kekayaan intelektual pada umumnya yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial⁴². Prinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Prinsip ekonomi menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut prinsip kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan perkembangan hak kekayaan intelektual sangat besar artinya bagi taraf kehidupan peradaban dan martabat manusia. Prinsip

⁴² Sunarjati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Binacipta. Bandung. 1982. hal. 124.

sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja melainkan juga dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

b. Lingkup Perlindungan Hukum dalam Merek

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

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

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan aman dan terjamin dalam mendapatkan merek yang orisinal sehingga tidak terkecoh dalam membeli barang dengan merek palsu. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai etikad baik artinya sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunyai ; etikad buruk.

Namun demikian ada pihak-pihak yang juga memerlukan perlindungan hukum hak atas merek yaitu kepentingan umum dan kepentingan produsen atau para pedagang lainnya yang saling bersaing⁴³. Kepentingan umum untuk memajukan perdagangan yang jujur di pasar serta untuk mencegah timbulnya praktek-praktek yang tidak jujur dan pula bertentangan dengan norma-norma kepatuhan dalam perdagangan. Kepentingan para produsen atau para pedagang lainnya yang saling bersaing, untuk bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa saja, dan yang seharusnya tidak boleh dimonopoli oleh siapapun, sehingga tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barang-barangnya dalam persaingan yang jujur dan sah.

Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek meliputi penggunaan atau eksploitasi merek yang menurut M. Yahya Harahap mencakup⁴⁴:

a. melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:

1. mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam advertensi atau promosi.

⁴³ Gunawan Suryomurcito. *Hak atas Merek dan Perlindungan Hukum terhadap Persaingan Curang*. Makalah dalam rangka Forum Diskusi tentang Merek di Jakarta tanggal 10 Desember 1992.

⁴⁴M. Yahya Harahap. *Ibid.* hal. 370-371.

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

3. dalam bentuk lisensi, memberi ijin kepada orang lain atau badan hukum untuk menggunakannya.

c. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Merek

1) Perlindungan Hukum Secara Preventif

a) 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, sesuai dengan Pasal 3 UU No. 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 UU No 15 Tahun 2001 harus dilandasi dengan itikad baik. Sebagai bukti jika ia telah mendaftarkan mereknya lebih dulu, maka akan diperoleh sertifikat atas merek tersebut.

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

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

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

Lampiran-lampiran yang biasanya dimintakan saat pendaftaran ini telah diatur dalam Pasal 2 PP No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, seperti :

- a. Surat pernyataan bermaterai dari pemohon yang menyatakan mereknya tidak meniru merek orang lain ;
- b. Surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa (kuasa di sini adalah konsultan HAKI yang terdaftar di Ditjen HAKI) ;

- c. Salinan yang sah akte pendirian badan hukum apabila permohonan diajukan oleh badan hukum ;
- d. Foto copy KTP apabila pemohon diajukan perorangan ;
- e. Foto copy NPWP pemohon ;
- f. Etiket/label merek 20 lembar dengan ukuran :
 - Maksimum : 9 x 9 Cm
 - Minimum : 2 x 2 Cm
- g. Bukti pembayaran pendaftaran ;
- h. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila pendaftaran diajukan sebagai merek kolektif ;
- i. Bukti pendaftaran merek di negara asal / negara peserta Konvensi Paris, apabila permintaan diajukan dengan hak prioritas disertai terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia

Sedangkan untuk proses penyelesaian permintaan pendaftaran merek itu sendiri paling lama 14 bulan 10 hari dengan perincian sebagai berikut ⁴⁵ :

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 ;
3. Pemeriksaan ada tidaknya persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dulu paling lama 9 bulan ;

⁴⁵ Symardi Partoredjo. *Op Cit.* hal. 7.

4. Penyelesaian sertifikat dan penyampaian pada pemohon paling lama 1 bulan.

b). Merek Yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

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

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

4. Tanda yang telah menjadi milik umum ; contoh : lukisan jempol yang dikenal umum sebagai pujian.

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

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain baik pada barang sejenis maupun pada barang yang tidak sejenis ;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi 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 maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ;

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

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

c). 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 HAKI itu sendiri (Pasal 61 UU No. 15 Tahun 2001)

Alasan dan Ditjen HAKI melakukan penghapusan pendaftaran merek adalah :

- a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali atas alasan :
 - Larangan impor ;
 - Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara ;
 - Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek terdaftar
2. Permohonan dari pemilik merek dan/atau kuasanya (Pasal 62 UU No. 15 Tahun 2001).

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

tertulis dari penerima lisensi untuk mengesampingkan adanya persetujuan itu yang tercantum dalam perjanjian lisensi.

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

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

1. Pihak yang berkepentingan atas merek tersebut, yang menurut penjelasan Pasal 68 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 yaitu Jaksa, Yayasan/lembaga bidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan ;
2. Pemilik merek yang tidak terdaftar, setelah mengajukan permohonan kepada pihak Direktorat Jenderal.

Terhadap alasan diajukannya pembatalan merek ini berdasarkan alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No.

15 Tahun 2001. Permohonan gugatan pembatalan merek ini hanya dapat diajukan lewat Pengadilan Niaga. Sedangkan tenggang waktu yang diberikan dalam mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar ini seperti yang diatur dalam Pasal 69 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu :

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

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

2. Tanpa batas waktu

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

Adanya penghapusan/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 HAKI menurut Pasal 61 ayat 5 UU No. 15 Tahun 2001 dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga.

2) Perlindungan Hukum Secara Represif

a) Menanganan Melalui Hukum Perdata

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

Dalam kasus pelanggaran merek yang diselesaikan secara perdata, maka wewenang untuk mengadili berada di bawah kekuasaan Pengadilan Niaga⁴⁶ Khusus terhadap penyelesaian perkara merek ini terhadap putusan Pengadilan Niaga ini dapat langsung diajukan kasasi⁴⁷ (tanpa melalui banding di Pengadilan Tinggi).

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

1. Gugatan ganti rugi ; dan / atau

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

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

⁴⁶ Tata Cara Gugatan pada Pengadilan Niaga dapat dilihat dalam Pasal 80 UU NO. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

⁴⁷ Tata Cara Permohonan Kasasi dapat dilihat dalam Pasal 83 UU NO. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

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

Dapat dilakukan lewat suatu penetapan sementara yang diterbitkan oleh Pengadilan Niaga yang bersifat segera dan efektif. Penetapan sementara ini dapat diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan syarat-syarat sebagai berikut ⁴⁸:

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

Diterbitkannya penetapan sementara ini adalah untuk mencegah berlanjutnya perbuatan pelanggaran merek (menghentikan baik produksi maupun peredarannya) yang hanya akan mengakibatkan

⁴⁸ Suyud Margono dan Longginus Hadi. *Op Cit.* hal. 108.

kerugian lebih besar pada pemohon (pihak yang haknya dilanggar) dan mencegah penghilangan barang bukti.

b) Penanganan Melalui Hukum Pidana

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

“Tiada perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dala 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 norma⁴⁹ pidana tertentu ;
2. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang ;
3. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

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

⁴⁹ Satjipto Rahardjo. *Op Cit.* hal. 27.

dengan di rampasnya kemerdekaan seseorang⁵⁰. Dalam hal ini mengingat bahwa HAKI menopang dunia usaha, maka ancaman hukuman yang terlalu lama bagi pihak yang bersangkutan menjadi alasan untuk tidak dapat melakukan usahanya sehingga terhadang pula kewajiban membayar denda, sehingga sebagai gantinya akan lebih baik jika pelakunya dikenakan denda yang jauh lebih berat⁵¹.

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

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

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

2. Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001

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

⁵⁰ M. Hamdan. *Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997. hal. 139.

⁵¹ A. Zen Umar Purba. *Perlindungan dan Penegakan Hukum Haki*. Disampaikan dalam acara Pelatihan Teknis Fungsional Peningkatan Profesionalisme. Pusdiklat MARI. Makassar 20 November 2001. hal. 4

Berdasarkan Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001, maka terhadap Pasal 90 - 94 UU No. 15 Tahun 2001 ini merupakan delik aduan. Delik aduan (*klachdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika oleh pihak yang menderita diajukan *klacht* atau pengaduan⁵². Delik aduan ini merupakan bagian dan syarat untuk dapat dituntut, disamping keberadaan delik biasa yang penuntutannya tidak diperlukan adanya suatu pengaduan terlebih dahulu.

c) Penanganan Melalui Administrasi Negara⁵³

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

1) Penanganan oleh Pabean

Konvensi Paris dalam Pasal 9 memuat ketentuan yang memungkinkan barang-barang yang memakai merek dagang secara tidak sah yang di miliki warga negara peserta Konvensi Paris, bisa disita waktu diimpor masuk ke negara peserta lain (*All goods*

⁵² Zainuddin Jahisa. *Peran Jaksa Dalam Penegakan Undang-Undang Desain Industri dan Merek*. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Diselenggarakan Oleh Kerjasama JIII/APIC, IP Clinic, P3HAKI, LPKWu, UNS, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, FH UII, dan FH Undip. Surakarta 14 Februari 2002. hal. 5.

⁵³ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Op. Cit. hal. 194-197.

unlawfully bearing a trademark or trade name shall be seized on importation into those countries of the Union where such mark or trade name is intitled to legal protection).

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

Di Inggris ketentuan Konvensi Paris tentang penyitaan atau perampasan barang yang menggunakan merek palsu atau tidak sah, telah dicantumkan dalam Pasal 111 dan 112 Undang-undang Hak Cipta, Desain, dan Paten 1988, serta Undang-undang Merek 1938. Khususnya lagi pada *Copyright (Customs) Regulation 1982*, dan *Trade Mark (Customs) Regulation 1970*. Pemilik Hak merek atau hak Cipta bila menduga ada barang impor yang melanggar haknya dapat melaporkannya kepada *the Commissioners of Customs and Excise*.

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

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

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan tugas kepabeanan berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau ke luar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Meskipun telah diatur kewenangan instansi kepabeanan untuk mengawasi seluruh lalu lintas barang, tetapi dalam hal pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual ini masih memerlukan peran serta pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual, serta instansi teknis lainnya. Pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual dapat meminta kepada Pengadilan Negeri setempat (daerah hukumnya meliputi Kawasan Pabean, yaitu tempat kegiatan impor atau ekspor tersebut berlangsung) untuk mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dan Kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia (Pasal 54 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Pengajuan permintaan penangguhan harus diajukan dengan disertai:

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

Kelengkapan untuk permintaan ini bersifat mutlak. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan penggunaan ketentuan ini dalam praktek dagang yang justru bertentangan dengan tujuan pengaturan untuk mengurangi atau meniadakan perdagangan barang-barang hasil pelanggaran merek dan hak cipta. Keberadaan jaminan yang cukup nilainya dimaksudkan untuk : melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu; mengurangi kemungkinan berlangsung penyalahgunaan hak; dan melindungi Pejabat Bea dan Cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.

Atas permintaan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri mengenai penangguhan tersebut, maka Pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan secara tertulis kepada Importir, eksportir, atau

pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspornya. Selain itu terhitung diterimanya perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat, melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari Kawasan Pabean.

2) Penanganan oleh Badan Standar Industri

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

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

3) Penanganan oleh Badan Standar Periklanan

Setiap pengusaha dengan segala macam dalih dan caranya, apakah dalih itu positif atau negatif bukanlah menjadi soal akan berusaha terus mendapatkan bagian pasaran (*share of the market*) seluas

mungkin. Konsumen dengan keadaan seperti itu bisa memikul akibatnya. Dengan adanya perpacuan seperti itu memungkinkan gejala persaingan tidak sehat atau tidak adil (*unfair competition*).

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

2. Kesadaran Hukum dalam Masyarakat dan Pengaruhnya dalam Pemilihan suatu Sistem Hukum Pendaftaran atas Merek

Memakai barang-barang bermerek terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi pemakainya⁵⁴ apalagi bagi mereka-mereka yang berkantong tebal. Barang-barang bermerek tersebut, antara lain, untuk jenis pakaian: Guess, Versace, Christian Dior, Esprit, Chevignon dan Piere Cardin untuk jenis sepatu : Gucci, Bally, Charles Jourdan dan Etienne Aigner; untuk jenis jam tangan : Rolex, Bulgari, Piaget dan Gucci, dan barang barang bermerek lainnya. Masyarakat menengah ke bawah tidak mau ketinggalan, dan ingin memakai barang-barang bermerek terkenal tersebut. Walaupun barangnya imitasi dan bermutu rendah tidak

⁵⁴ Abdul Rahman. *Memburu Merek-Merek Global*". Informasi dan Peluang Bisnis, Swa Sembada, Majalah, No.18/XIII/25 September-Oktober/1997, hal.29.

jadi masalah, asalkan dapat terbeli. Kenyataannya barang-barang tersebut banyak dijual di pasar-pasar atau diloakan⁵⁵.

Aparatur penegak hukum seperti, polisi, PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan dan kejaksaan kelihatannya lemah, seperti tak berdaya.

Selain dari itu, budaya hukum masyarakat Indonesia pun tidak tidak mendukung penghentian pemalsuan tersebut. Hal ini disebabkan, sebagian besar masyarakat atau konsumen ingin memakai merek terkenal, walaupun mereka mengetahui bahwa barang itu palsu. Di samping harganya murah dibandingkan dengan merek yang asli. Apakah barang merek palsu tersebut luntur atau tidak tahan lama, bagi mereka tidak menjadi masalah⁵⁶.

Merek dagang memenuhi berbagai sasaran dalam dunia perdagangan. Antara lain, merek meyakinkan konsumen untuk cepat dan mudah mengidentifikasi barang-barang yang mereka inginkan untuk dibeli. Kemudahan mengidentifikasi barang-barang yang diinginkan akan menghemat waktu dan uang dan akan menciptakan suatu persaingan pasar bebas. Ada beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa merek dagang adalah inti dari suatu kompetisi, untuk meyakinkan konsumen. Merek membedakan produksi yang saling bersaing dan mendorong

⁵⁵Effendy Hasibuan. *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Universitas Indonesia. Fakultas Hukum Pasca Sarjana.2003. hal. 317.

⁵⁶ *Ibid.* hal. 318.

produsen untuk meningkatkan kualitas dan memperoleh keuntungan karena reputasi yang baik.

Kekuatan suatu merek untuk menarik sebanyak mungkin konsumen, tidak terlepas dari iklan atau advertensi. Iklan dilakukan melalui saluran televisi, radio, media cetak dan billboard. Begitu besarnya kekuatan suatu merek melalui promosi iklan tersebut, membawa dampak lain. Di satu sisi, ada keinginan dari produsen untuk memalsu dan meniru merek terkenal itu. Di sisi lain, ada keinginan masyarakat menengah ke bawah untuk memiliki barang bermerek terkenal tersebut. Kedua keinginan tersebut akhirnya bertemu. Produsen memalsu merek, karena barang-barang dengan merek terkenal cepat terjual. Masyarakat konsumen mendapatkan barang bermerek terkenal, walaupun tahu bahwa barang tersebut palsu⁵⁷.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, sebenarnya masyarakat kecil dan menengah tidak terlalu memperdulikan, identitas asli dari merek, yang terpenting adalah harga murah, walau imitasi sekalipun, asalkan "merek palsu" terkenal. Namun masyarakat menengah ke atas, yang memiliki tingkat ekonomi mapan, pemalsuan merek membuat gerah, karena tidak menjamin keaslian merek barang yang dibeli.

Dengan mendompleng merek terkenal Industri kecil dan menengah merasa lebih diuntungkan, justru industri besar akan kalang kabut, karena

⁵⁷Effendy Hasibuan. *Loc Cit.*

sebagian besar pasarnya direbut industri kecil yang memalsukan merek-mereknya. Disinilah letak pentingnya pemilihan suatu sistem hukum, selain untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang memang berhak juga perlu menjaga keseimbangan dalam masyarakat itu sendiri.

Seandainya hanya sebagian kelas sosial yang dapat membeli suatu produk bermutu/bermerek, maka akan muncul suatu kecemburuan sosial, sebaliknya kalau pemalsuan merek juga tidak dikendalikan/dilarang kegoncangan pasar/ekonomi juga akan memberi dampak buruk.

Berubahnya sistem pendaftaran merek di Indonesia dari deklaratif menjadi konstitutif, tidak lain bertujuan untuk menjembatani berbagai kepentingan di dalam hukum merek, yang akhirnya dibicarakan secara global.

Pemilihan suatu sistem hukum tidak lepas dari fungsi hukum itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan konflik di antara warga masyarakat dimana hukum itu berada, sebagai "alat" untuk menyelesaikan konflik, barulah suatu atau serangkaian aturan hukum itu berhasil melaksanakan fungsinya, jika efektivikasi hukum itu secara maksimal terwujud di dalam kenyataan, secara inkonkreto. Dengan demikian efektifitas dari suatu sistem hukum menjadi sangat penting⁵⁸.

⁵⁸Rusli Effendy.dkk. *Teori Hukum*. Hasanuddin University Press. Ujung Pandang. Hal. 75.

Hukum dalam masyarakat tidak lepas dari pembicaraan dalam konteks sosial hukum, Menurut Maureen Cain terdapat 3 tema utama pembahasan konteks sosial hukum, yaitu: (1) ideologi hukum, (2) hukum sebagai fungsi sosial dan (3) hukum sebagai alat perubahan sosial⁵⁹.

Dalam kerangka tema ini, Cain mengatakan bahwa Marx dan Engels menganalisa perkembangan pemilikan pribadi, hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial, kegunaan hukum dalam perjuangan kelas dan hukum sebagai sarana pembaharuan sosial⁶⁰.

Dengan melihat ciri umum uraian Marx tentang hukum, yakni tekanan pada penegasan karakter kelas dan spesifikasi hukum, maka nampak bahwa Marx mempunyai orientasi ganda tentang hukum.

- a. Simplikasi pada penegasan karakter kelas dan hukum sebagai alat yang dikendalikan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan kelas dominan.;
- b. Hukum mempunyai efektivitas khusus sebagai bagian integral hubungan ekonomi

⁵⁹ Maureen Cain dalam Mulyana W Kusumah. *Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum*. Rajawali. 1986. hal. 3.

⁶⁰ *Ibid.* hal. 4.

3. Permasalahan dalam Sistem Pendaftaran Merek di Indonesia

Permasalahan mengenai sistem dalam hal ini, berkenaan dengan pilihan apakah sistem hak atas merek, didasarkan atas sistem atau stelsel atributif/ konstitutif atau sistem deklarator⁶¹.

Pilihan mengenai sistem, sudah barang tentu didasarkan atas pertimbangan keuntungan dan keberatan-keberatan dari kedua sistem tersebut. Sehubungan dengan hal itu, Hartono Prodjomoarjo, mengutarakan sebagai berikut ⁶²:

“Baik sistem deklaratif maupun konstitutif atau atributif masing masing mempunyai keuntungan dan keberatan. Keuntungan sistem deklaratif antara lain :

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

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

⁶¹ Harsono Adisumarto. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian*. Akadeini Presindo. Jakarta. 1998. Hal. 56.

⁶² *Ibid.* hal. 57.

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

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

Mengingat bahwa wilayah Republik Indonesia itu sangat luas sedangkan perhubungan dari daerah yang satu ke daerah yang lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek, maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing stelsel pendaftaran tadi, maka Hartono Prodjomardojo berpendapat bahwa untuk Indonesia stelsel deklaratif adalah stelsel yang cocok dengan keadaan di Indonesia, sehingga stelsel deklaratif di Indonesia tidak perlu diganti dengan stelsel konstitutif⁶³.

Emmy Pangaribuan Simandjuntak, sebaliknya menyanggah pendapat dari Hartono Prodjomardojo, sebagai berikut ⁶⁴;

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

⁶³ *Ibid.* hal.57.

⁶⁴ *Ibid.* hal. 58

memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek tersebut kepada seseorang yang mendaftarkannya.

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

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, antara yang menghendaki tetap dianutnya sistem deklaratif di Indonesia dan yang menghendaki perlunya diganti sistem deklaratif itu dengan sistem konstitutif, maka dikutip dan diterjemahkan pendapat Mr. E.A. Van Nieuwenhoven Helbach dalam rangka diberlakukannya Benelux –Merekenwet di Belanda, sebagai berikut⁶⁵ :

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

Dihubungkan terciptanya hak khusus atas merek dengan pendaftaran, maka terjamin adanya kepastian hukum, karena kenyataan bahwa dengan pendaftaran mudah untuk dikonstatir, tidak demikian halnya dengan pemakaian merek. Apalagi jika pemakaian merek itu tidak ada kejelasan batas luasnya untuk menciptakan timbulnya hak. Juga tidak ditetapkan kejelasan mengenai batas luasnya, akan sulit untuk menentukan saat pemakaian merek itu. Dilain pihak ada keberatan atas dasar hukum pendaftaran, ialah menimbulkan ketidakadilan bagi yang telah memakai merek yang sama dan untuk barang yang sejenis sebelum pendaftaran merek itu, dan telah memperoleh “*Good Will*” dari merek yang bersangkutan. Disamping itu menurut sifat merek adalah diperuntukkan guna dipakai, tetapi berdasarkan sistem pendaftaran sebagai penciptaan hak, akan mendorong penciptaan hak atas merek yang tidak dipakai. Juga hal itu merupakan

⁶⁵ *Ibid.* hal.59.

keberatan, karena akan menghambat pilihan bebas atas merek baru yang dipakai. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa dimana-mana diterapkan stelsel gabungan, yaitu suatu stelsel yang memberikan akibat hukum baik kepada pemakaian (*gebruik*) maupun pendaftaran (*inschrijving*) berbagai-bagai variasi mungkin dapat terjadi, bahwa dengan pemakaian pertama menciptakan hak atas merek, dan pendaftaran merupakan bentuk pemakaian, atau pun merupakan peranan sebagai alat bukti untuk persyaratan pelaksanaan hak khusus tersebut. Dilain pihak bagi yang menganut stelsel dimana pendaftaran menciptakan hak atas merek, maka pemakaian (*gebruik*) dapat mengambil peranan sebagai syarat untuk kelangsungan dari pada hak yang diperoleh melalui pendaftaran, ataupun sebagai bentuk tujuan yang jelas yaitu pemakaian sebagai unsur tambahan untuk terciptanya hak. Segalanya tergantung dari apakah dengan pendaftaran dapat atau tidak menciptakan hak, yang merupakan perbedaan antara stelsel konstitutif atau stelsel deklaratif".

4. Perlindungan Hukum pada Sistem Pendaftaran Konstitutif menurut Undang-Undang Merek di Indonesia dan Efektifitasnya.

Dalam sistem konstitutif atau sistem *attributive* dikenal 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 atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek dan diakui sebagai suatu bentuk dari hak milik di bidang HAKI. Sedangkan maksud dari dapat terciptanya

kepastian hukum karena dari hasil pendaftaran merek tersebut 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. 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 :

a. Kekuatan pembuktian formil

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

b. Kekuatan pembuktian materiil Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.

c. Kekuatan mengikat

Membuktikan antara para pihak dan pihak ke tiga, bahwa pada tanggal tersebut di 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 dasarnya yaitu "*prior in tempore, ineliore 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 ketiga yang tidak mempunyai persetujuan / izin dari pemilik merek, untuk memakai merek yang sama atau menyerupai merek pada barang atau jasa sejenis yang telah 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 pembajakan 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 sama⁶⁶ . Untuk keberhasilan ini kamu hanya menunjukkan bahwa orang lain itu telah menggunakan merek yang sama seperti merek barang atau jasa milikmu yang terdaftar (*For this to succeed you have only to show that someone else has used a mark which is the same as (or similar to) your own registered mark on goods or services*)⁶⁷.

Bagaimanapun merek sebagai bagian dari HAKI 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 mereka⁶⁸.

⁶⁶ Suara Merdeka. *Haki Untag Urus Hak Merek*. Tanggal 27 Juni 2002. hal. 4.

⁶⁷ The UK Patent Office, *Benefits of Trade Mark Protection*, The UK Patent Office, <http://www.google.com>, 2002, hal.1.

⁶⁸ A.Zen Umar Purba. *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Disampaikan pada acara Orientasi Kepailitan bagi para hakim Agung, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 29 Januari 2002. hal. 11.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah bidang pelayanan hukum dan pendaftaran merek, pelaku usaha pemegang merek di Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan serta di Kota Semarang, Kantor Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang dan pada Pengadilan Niaga Semarang, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Sistem Pendaftaran Konstitutif dalam Penyelesaian Sengketa-Sengketa di Bidang Hukum Merek.

Merek tidak sama dengan hak atas merek, terutama hal ini tampak pada pengertiannya. Pengertian merek dalam UUM No. 19 Tahun 1992 diatur pada Pasal 1 angka 1 :

"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa"¹.

Sedang pengertian hak atas merek terdapat pada Pasal 3 Undang-undang

Merek yang berbunyi sebagai berikut :

"Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberi izin

¹ Sudargo Gautama. *Hukum Merek Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993. hal. 182.

kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya”².

Dalam rumusan di atas disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak khusus, dalam undang-undang sendiri tidak menjelaskan tentang hal tersebut. pengertian hak khusus adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Maksudnya pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa seizin dari pemilik merek.

Hak khusus tersebut bukan muncul dengan sendirinya jika ditempel pada produk yang diperdagangkan, tetapi karena diberikan negara kepada pemilik merek yang telah melakukan pendaftaran mereknya. Negara tidak akan memberikan hak atas merek, jika tidak melalui proses pendaftaran terlebih dahulu³.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut, atau memberi izin kepada se seorang, atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya (Pasal 2 UUM No.19 Tahun 1992). Pemilik merek dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum (Pasal 4 Ayat (2))⁴.

² Gatot Supramono. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Djambatan. Jakarta. 1996. hal. 19.

³Gatot Supramono. *Loc Cit*.

⁴Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia.Op Cit*. hal. 163.

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Hak atas merek kepada pemilik merek yang beritikad baik. Pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa.

Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek itu. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh Kantor Merek akan ditolak pendaftarannya, hal ini sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUM No. 15 Tahun 2001.

Undang-undang Merek telah mengalami beberapa kali perubahan sejak dikeluarkan pada tanggal 11 Oktober 1961 melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 sampai keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001. Perubahan ini dimaksudkan untuk melindungi pemilik hak atas merek terhadap berbagai tindakan curang akibat persaingan tidak sehat yang dapat merugikan, termasuk tindakan *passing off*/peniruan merek orang lain.

Perubahan yang paling nampak terlihat pada Undang-Undang No. 19 tahun 1992 Tentang Merek yang menggantikan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek, karena perubahan tersebut menyangkut perubahan terhadap sistem pendaftaran merek yang sebelumnya adalah sistem pendaftaran deklaratif yaitu ; Sistem yang menekankan bahwa hak atas suatu merek secara otomatis akan memberikan kepada pihak yang untuk pertama kali menggunakan merek. Pihak yang dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama atas suatu merek maka akan mendapat perlindungan hukum. Dalam literatur asing sistem ini disebut sebagai *first to use principle* (Negara yang menganut sistem ini misalnya Amerika Serikat), berubah menjadi sistem pendaftaran konstitutif ; adalah suatu sistem dimana hak atas merek diberikan kepada pihak yang mengajukan pendaftaran mereknya. Oleh karena itu hak atas merek timbul pada saat didaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai buktinya. dalam literatur asing sistem konstitutif dikatakan sebagai *first to file principle*. Banyak negara telah menganut sistem ini seperti misalnya Jepang, Thailand dan sebagainya termasuk Indonesia.

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

1. Terbukanya sistem ekonomi nasional maka pengusaha nasional dapat mengetahui dan memanfaatkan merek-merek terkenal (asing) untuk digunakan dan didaftarkan lebih dahulu di Indonesia bagi kepentingan usahanya ;
2. Pemilik merek terkenal (asing) belum atau tidak mendaftarkan dan menggunakan mereknya di Indonesia karena tingkat perekonomian dan pertumbuhannya masih rendah pada saat itu dan inflasi cukup tinggi.⁵

Maksud dirubahnya sistem pendaftaran merek dari deklaratif menjadi konstitutif tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap hak atas pemilik merek, tentu kepastian yang dimaksud akan diberikan kepada mereka yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu⁶.

Namun pada kenyataannya, memang ada beberapa tanggapan miring bahwa sistem pendaftaran merek konstitutif sebenarnya tidak menyelesaikan masalah, terbukti dengan masih adanya sengketa-sengketa merek di Indonesia, namun perlu juga dicermati secara bijak bahwa sengketa-sengketa merek yang kita lihat marak terjadi merupakan hal yang lumrah di bidang hukum, sama halnya dengan menilai KUHPerdara dan sengketa yang banyak terjadi dan ternyata hal itu tidak dapat menjadi

⁵ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 15.

⁶ Bambang Sulistyobudi. Kabag Pelayanan Hukum dan Pendaftaran Merek. Wawancara tanggal 8 November 2004.

indikasi lemahnya sistem dalam KUHPerdata, maka benturan kepentingan dalam merek juga merupakan hal yang biasa, tinggal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana peranan sistem tersebut dalam menyelesaikan sengketa-sengketa merek yang ada⁷.

Adapun perkara hak atas merek di Departemen Kehakiman dan HAM RI wilayah Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

DATA PERKARA MEREK TAHUN 1990/ 2001

TAHUN	PERKARA PERDATA	PERKARA PIDANA	PERKARA TATA USAHA NEGARA	JUMLAH	KETERANGAN
1990	252	0	0	252	
1991	283	2	0	285	
1992	265	8	0	273	
1993	139	26	0	165	
1994	94	23	0	117	
1995	80	46	10	136	
1996	82	61	13	156	
1997	68	20	9	97	
1998	68	5	12	85	
1999	83	17	7	107	
2000	89	31	8	128	
2001	61	17	7	85	

Sumber Data Kantor Pendaftaran HKI Jawa Tengah Tahun 2003

Dari data jumlah perkara di atas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya dengan sistem konstitutif jumlah perkara di bidang merek telah terjadi penurunan yang cukup signifikan, namun dari hasil penelitian penulis, penurunan jumlah sengketa merek ini ada indikasi dipengaruhi oleh penyelesaian masalah di luar jalur hukum

⁷ Steven Moniaga. Manager Personalia PT. Erella Semarang. Wawancara tanggal 11 November 2004.

formil/pengadilan niaga, pelaku usaha yang mendaftarkan merek dan pelaku usaha yang menggunakan merek lebih memilih damai dari pada gugatan ke Pengadilan Niaga, hal ini berkaitan dengan ditunjuknya Pengadilan Niaga sebagai peradilan yang menyelenggarakan perkara-perkara merek memberikan beban biaya perkara yang tinggi dibandingkan gugatan perkara merek sebelum diadakannya Pengadilan Niaga sehingga terhadap sengketa-sengketa merek yang dimiliki pengusaha kecil cenderung untuk tidak memilih gugatan ke Pengadilan Niaga⁸.

2. Perlindungan Hukum dalam Sistem Pendaftaran Konstitutif Terhadap Pemegang Hak Merek yang belum Terdaftar secara Formil apabila terjadi Sengketa.

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

⁸ Wawancara dengan 5 (lima) orang pengusaha batik Pekalongan di Pekalongan. Tanggal 30 Januari 2005.

PENOLAKAN OLEH DITJEN HAKI

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

Sumber data Kantor Pendaftaran Merek Jawa Tengah Tahun 2003

Dalam sistem pendaftaran konstitutif ditekankan bahwa hak atas merek baru lahir apabila dilakukan pendaftaran, jadi tidak ada hak atas merek tanpa pendaftaran, hal ini merupakan ketegasan dalam sistem pendaftaran konstitutif, sehingga pasti akan berpengaruh bagi industri kecil dan menengah yang selama ini tidak pernah berpikir atau mengerti tentang pentingnya pendaftaran merek, sehingga apabila ada yang telah mendaftarkan merek mereka dan memakainya maka kepadanya hak atas

merek itu dilindungi, sebaliknya penggagas merek tersebut tetapi tidak mendaftarkannya ia tidak dilindungi⁹.

Hal senada juga diungkapkan oleh Muryanto, bahwa dalam sistem konstitutif perlu diperhatikan pendaftaranlah yang akan memberikan hak atas merek, terhadap pembuat dan pemakai merek yang pertama namun tidak mendaftarkannya ia tidak dilindungi¹⁰.

Diakui memang hal ini merupakan kelemahan dari sistem konstitutif, karena sistem tersebut tidak berpihak pada industri kecil dan menengah, yang pada umumnya memiliki kesadaran hukum yang rendah, dari 4 (empat) responden pedagang Kaki Lima yang penulis coba meminta tanggapannya mengenai merek, semua menjawab tidak pernah tahu tentang merek, baik menyangkut kepentingannya apalagi prosedur pendaftarannya.

Sedangkan terhadap 2 (dua) responden Pengusaha Kecil dan Menengah, yang penulis wawancarai, hanya 1 (satu) responden yang sudah pernah mendaftarkan mereknya, itupun menurut tanggapannya belum banyak berguna dalam bisnisnya, walaupun ada juga beberapa produk yang sudah memberikan *brand imege* atas merek yang digunakan.

Meskipun secara hukum lewat sistem pendaftaran konstitutif, pendaftar pertama atas merek yang dilindungi, namun berkaitan dengan

⁹ Andrian. Kabag Hukum PT. Inter Product Semarang. Wawancara tanggal 23 November 2004.

¹⁰ Muryanto. Hakim Pengadilan Niaga Semarang. Wawancara tanggal 8 November 2004

fakta di lapangan bahwa merek tersebut telah duluan digunakan oleh pihak yang secara kondisional memiliki kesadaran hukum yang rendah mengenai pendaftaran merek, maka Hakim Pengadilan Niaga dapat menyandarkan putusannya dengan berlandas itikad baik dan kondisional tersebut yang pada akhirnya dapat dinilai mengesampingkan sistem pendaftaran konstitutif, walaupun sebenarnya hal ini sangat sensitif, tetapi dalam suatu kondisi tertentu Hakim dapat melakukan suatu terobosan penemuan hukum, sehingga pelaksanaan sistem konstitutif tidak kelihatan terlalu kaku.

Manurut Hartini, apabila terjadi sengketa, maka pemilik merek yang tidak terdaftar secara formil tidak memperoleh perlindungan, hal ini disebabkan kita menganut sistem pendaftaran konstitutif, dan sejauh ini belum ada perlindungan yang baik di bidang merek terhadap pengusaha kecil dan menengah, perlindungan yang kami maksud adalah kebijakan mengenai merek terhadap pengusaha kecil dan menengah, padahal kita tahu kesadaran hukum pedagang kecil dan menengah ini sangat rendah, apalagi terhadap prosedur pendaftaran merek yang terlalu panjang dan lama, padahal secara praktis hal tersebut bukanlah kebutuhan mereka¹¹.

Berkaitan dengan hal sengketa merek dapat kita cermati dalam beberapa kasus, antara lain :

¹¹ Hartini. Kabag Umum UKM Kanwil Jawa Tengah. Wawancara tanggal 8 November 2004.

Kasus Merek dengan kemasan berlogo HOLLAND BAKERY¹²

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 03/HK.M./2002/P.Niaga Smg, tanggal 24 Desember 2002 yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 014 K/N/HaKI/2002 dalam perkara merek Holland Bakery PT. MUSTIKA CITRARASA sebagai penggugat berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk No. 79 Jakarta Barat *melawan* Drs. F.X.Y. Kiatanto S. yang beralamat di Jalan Magelang Nomor 80 Yogyakarta beserta Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal HAKI Cq. Direktorat Merek, yang berkantor di Jalan Daan Mogot KM.24 Tangerang.

Duduk perkaranya adalah dimulai dengan kenyataan bahwa Subyek hukum bernama Kwee Sie Yong adalah pemakai pertama dan juga merupakan subyek hukum yang terlebih dahulu memperoleh sertifikat merek HOLLAND BAKERY dari Direktorat Jenderal HAKI dahulu Direktorat Jenderal Hak Cipta Paten Dan Merek, dan oleh karenanya merupakan satu-satunya pemilik dari merek Perusahaan Indonesia. Demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1203/Pdt/1978 tanggal 28 April 1988 dan sertifikat Merek No. 260637 tanggal 28 Juni 1990, bahwa merek HOLLAND BAKERY milik Kweed Sie

¹²Agusta. Staff administrasi Pengadilan Niaga Semarang, Wawancara tanggal 8 November 2004.

Yong tersebut telah dikenal luas/ terkenal di Indonesia, hal mana dapat disimpulkan dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 69/Pdt.G/1994/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Juli 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 2857 K/Pdt/1994 tanggal 13 April 1998.

Bahwa pada tanggal 26 Juli 1988 hak Kwee Sie Yong atas merek HOLLAND BAKERY tersebut telah dialihkan kepada penggugat, demikian berdasarkan Akta Notaris No. 81 tanggal 26 Juli 1988 yang kemudian peralihan tersebut telah pula didaftarkan di Ditjen HAKI dan telah tercatat di dalam Daftar Umum Merek, sesuai dari Ditjen No. H4-HC.01.04-09-20-99 tentang Pencatatan dalam Daftar Umum Merek Pengalihan Hak Merek HOLLAND BAKERY dari Kwee Sie Yong kepada PT. MUSTIKA CITRARASA.

Penggugat sangat berkeberatan dengan diterbitkannya sertifikat Merek BAKERI HOLAN No. 382723 karena jelas merek BAKERI HOLAN tersebut mempunyai persamaan dengan merek HOLLAND BAKERY milik penggugat.

Bahwa dengan telah diperalihkannya merek HOLLAND BAKERY milik Kwee Sie Yong kepada penggugat, maka secara hukum penggugat adalah sah sebagai pemilik satu-satunya atas merek HOLLAND BAKERY. Dengan demikian secara hukum sudah selayaknya dan sudah seharusnya penggugat mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan merek yang mempunyai persamaan yang pada pokoknya dengan merek

HOLLAND BAKERY milik penggugat oleh pihak lain tanpa seijin penggugat, maka Pengadilan memutuskan mengabulkan penggugat dan mambatalkan merek Holland milik tergugat. Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI.

Kasus merek lain yang terjadi di Jawa Tengah adalah ;

*Kasus Merek Kresnatel*¹³

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Merek pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkaranya antara :

PT. MERDEKA JAYA SENTOSA, beralamat di Jalan Kartini Raya 9, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada RIDA JENTI SILALAH, SH, Devisi Pemasaran PT. Merdeka Jaya Sentosa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

PT. GUMAS AGUNG, dahulu beralamat di Jalan Cendana H No.60, RT/RW.003/06a, Jaka Sempurna Bekasi Setatan, Bekasi-17145, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Kehakiman Republik Indonesia Cq. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Cq. Direktorat Merek, beralamat di Jalan Dean Mogot Km. 24 Tangerang Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya JUJUN ZAENURI, SH, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tentang Duduknya Perkara :

¹³ Redaksi Tatanusa. *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek*. PT. Tatanusa. Jakarta. 2002. hal.229.

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2002 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tertanggal 14 Maret 2002 dengan Nomor register: 10/MERREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah satu-satunya pemilik dan pemakai pertama atas merek KRESNATEL di Indonesia yang melindungi jenis barang Alat/peralatan Telekomunikasi
2. Bahwa Penggugat sudah mendapat pengesahan/Sertifikat dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia sejak tanggal 1 Agustus 1999 sebagai produsen Alat/Peralatan Telekomunikasi;
3. Bahwa Merek "KRESNATEL" telah Penggugat ajukan Permohonan Pendaftaran Merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
4. Bahwa diketahui oleh Penggugat ternyata Tergugat I tanpa seijin Penggugat, telah mendaftarkan merek dagang KRESNATEL yang dicatat oleh Tergugat II dibawah Nomor 465525 dan 472067 melindungi kelas barang kelas 9 dan 38;
5. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan atas pendaftaran merek dagang Tergugat I "KRESNATEL" daftar Nomor 465525 dan 472067 karena merek dagang tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek Penggugat sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor : 15/2001;

6. Bahwa pendaftaran merek KRESNATEL oleh Tergugat I dilandasi itikad buruk dengan fakta Tergugat I adalah master dealer KRESNATEL Wilayah Jawa Barat yang ditunjuk oleh Penggugat, oleh karena didaftarkannya merek KRESNATEL oleh Tergugat I karena adanya unsur pemboncengan atas merek milik Penggugat untuk memperoleh keuntungan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15/2001 yaitu pendaftaran tidak dapat diajukan oleh pemilik merek yang beritikad buruk;
7. Bahwa dengan adanya pendaftaran merek Tergugat I akan menyesatkan konsumen karena produk-produk yang dihasilkan dari Tergugat I akan selalu dikait-kaitkan terhadap produk-produk dari nama Penggugat, hal tersebut adalah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan tujuan akan memperoleh keuntungan dengan menggunakan nama besar atau kesuksesan Penggugat. Oleh karena dengan terdaftarnya merek Tergugat I akan merugikan Penggugat maka sudah sepatutnya merek Tergugat I dibatalkan dari Daftar Umum Merek karena pendaftaran tersebut dilandasi itikad buruk;
8. Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat 1 Jo
Pasal 4 Undang Undang Nomor: 15/2001
it berhak untuk mengajukan gugatan

9. Bahwa mengenai Tergugat II turut digugat dalam perkara ini hanyalah semata-mata untuk memenuhi Pasal 70 ayat 3 Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 April 2002, sebagai berikut :

1. benar telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek merek kata "KRESNATEL + LOGO" Nomor : 465525 tanggal 2 Pebruari 2001 atas nama Tergugat I, untuk melindungi jenis barang antara lain Televisi, vidoe, microphone, megaphone, wireless, pesawat komunikasi, telephone airphone, pesawat telex, facksimili, anthene, accu, baterai, batu baterai, transpormator, trafo, ballast, step up, sretdown, komputer, kasregister, meteran listrik, volta, mater, stop kontak, sakelar, switch-switch, fitting-fiting, kombinasi fitting, stecker, seterika listrik (kelas 9) dan merek kata "KRESNATEL +LOGO" Nomor : 472067 tanggal 5 April 2001 atas nama Tergugat I, untuk melindungi jenis barang antara lain : Jasa Komunikasi, komunikasi telepon genggam, balk AMPS/GSM, komunikasi telex balk melalui telephon/terminal komputer, jasa panggilan melalui radio, telpon/peger, komunikasi facsimili, komunikasi telepon baik melalui satelit/radio, jasa penyewaan peralatan komunikasi/kantor sewa komunikasi, termasuk pesawat telepon, facsimili, jasa pembagian waktu untuk peralatan komunikasi pemberian berita untuk

UPT-PUSTAK-UNDIP

komunikasi, jasa penyiaran televisi dan radio, penyiaran televisi kabel (kelas 38);

2. Sesuai ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001 tentang merek Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun semenjak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang;
3. Sebagaimana disebutkan pada point 2 diatas maka Tergugat I oleh negara telah diberi hak eksklusif untuk mempergunakan merek "KRESNATEL + LOGO" Nomor 465525 dan "KRESNATEL + LOGO" Nomor : 472067 dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun semenjak tanggal penerimaan permohonan tersebut dalam arti negara telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang telah terdaftar sesuai dengan permohonan pendaftarannya;
4. Permohonan pendaftaran merek "KRESNATEL + LOGO" Nomor : 465525 dan "KRESNATEL + LOGO" Nomor 472067 telah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif, dan sewaktu pada tahap pengumuman ternyata tidak ada yang keberatan atas permohonan pendaftaran merek Tergugat I;

5. Demikian juga pada tahap pemeriksaan substantif permohonan merek Tergugat I tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 1997 (pendaftaran merek Tergugat pada masa Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang merek sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 14 tahun 1997), dengan demikian oleh Tergugat II didaftarkan dalam Daftar Umum Merek;
6. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I mempunyai itikad tidak baik yaitu dengan membonceng merek Penggugat dan akan menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang tersebut adalah dalil yang keliru karena permohonan pendaftaran merek Tergugat I telah sesuai dengan aturan hukum yang ada
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak memenuhi Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang merek. Karenanya gugatan Penggugat harus ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka pada pokoknya telah ternyata fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek KRESNATEL untuk perangkat wartel dan jasa-jasa bidang wartel, dan juga adalah pemakai pertama;

- Bahwa, hal tersebut diatas juga diakui oleh lembaga-lembaga yang berkompeten dibidang alat-alat telekomunikasi;
- Bahwa, Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek KRESNATEL ke kantor Tergugat II, untuk kelas barang No. 9 dan 38;
- Bahwa, Tergugat I telah ditunjuk oleh Penggugat sebagai distributor/dealer KRESNATEL;
- Bahwa, Tergugat I telah mendaftarkan merek KRESNATEL sebagai logo dikantor Tergugat II, dengan Nomor : 465525 dan Nomor : 472067;

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat, yang menjadi pokok permasalahan apakah merek tergugat, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek penggugat :

Berdasarkan penjelasan Pasal 6 (1) a Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 pada pokoknya menyatakan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang mengikat antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penyusunan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan dengan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Bahwa, bila dibandingkan antara merek Penggugat dengan merek Tergugat, maka antara kedua merek tersebut ternyata ada persamaan

tulisan dan persamaan ucapan, hanya Tergugat memakai logo dan Penggugat tidak memakai logo, dan lagi baik merek-merek Penggugat dan merek-merek Tergugat melindungi kelas barang yang sama yaitu kelas 9 dan kelas 33, maka Majelis Hakim berpendapat antara merek Tergugat dengan merek Penggugat terdapat persamaan pada pokoknya, yang mana juga hal tersebut dapat/akan menimbulkan kekeliruan/menyesatkan khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil dari Tergugat I tersebut diatas adalah berasal dan merek Penggugat atau ada hubungan dengan Penggugat, hal mana juga berarti dengan pemakaian merek tersebut Tergugat I berniat membonceng ketenaran merek Penggugat (mempunyai itikad tidak baik)

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat yaitu mengenai pengangkatan Tergugat I oleh Penggugat sebagai dealer master dari Penggugat untuk penjualan alat-alat telekomunikasi dengan merek Kresnatel, yang mana juga berarti Tergugat I adalah sebagai distributor dari produk Penggugat tidak berhak mendaftarkan/memakai merek Penggugat tersebut sebagai merek milik Tergugat I, hal mana juga berarti Tergugat I memang mempunyai itikad yang tidak baik, karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian dipihak Penggugat baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa penjelasan dan pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, pada pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan

pemohon beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur, tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak keluaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain akan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;

Bahwa, berdasarkan atas fakta-fakta dan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka telah ternyata perolehan hak merek Tergugat I tersebut dilandasi dengan itikad tidak baik, oleh karena itu tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa karena hal ini terbukti merek-merek Tergugat I yang telah didaftarkan dengan No. 465525, tanggal 2 Februari 2001 dan No. 472067, tanggal 5 April 2001. pada Kantor Departemen Kehakiman/Hak Asasi Manusia Cq. Dirjen Hak Intelektual, selain mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat, juga perolehan hak merek Tergugat I tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik, maka oleh karena mana merek-merek Tergugat I harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat telah dapat memberikan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya

maka biaya didalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I (vide Pasa 181 (1) HIR).

Tidak adanya jaminan terhadap pemegang merek yang belum terdaftar secara formil, mestinya disikapi oleh Pemerintah Daerah setempat, terutama perlindungan terhadap produk usaha kecil dan menengah, yang sebenarnya produk mereka secara *de facto* telah lama ada dan dikenal dalam masyarakat tradisional setempat¹⁴.

Pernah di negara Amerika Serikat suatu merek lokal terdaftar dengan nama Mc. Donald, digugat oleh merek Mc. Donald International, pengadilan merek dalam perkara tersebut memutuskan untuk tidak menghentikan penjualan Mc. Donald tidak terdaftar tersebut dengan pertimbangan bahwa dalil yang dibuktikan oleh Mc. Donald tidak terdaftar tersebut adalah nama Mc. Donald diambil dari nama pemilik warung, Pengadilan Niaga setempat membenarkan konsep tersebut (mengambil merek dari nama sendiri bukan merupakan pemalsuan dan tidak dilarang) namun dalam ruang lingkup penjualannya dibatasi, tidak dapat keluar dari daerah sebagaimana ijin pemasaran yang diperoleh oleh Mc. Donald International yang sudah dianggap sebagai merek terkenal, dalam hal ini sebenarnya itikad baik yang sangat berperan dalam

¹⁴ Mutia, Staf Kantor Pendaftaran Merek Kanwil Jawa Tengah, wawancara tanggal 22 November 2004.

pemberian suatu perlindungan hukum terhadap merek yang belum terdaftar secara formil.

3. Penerapan Sistem Pendaftaran Konstitutif dalam Perspektif ke Depan

Dengan perkembangan perdagangan dunia internasional yang semakin cepat, menuntut kesepakatan dan komitmen terhadap pengurangan segala hambatan-hambatan perdagangan dunia internasional di berbagai aspek akan tetapi menjunjung tinggi azas legalitas yang telah disepakati bersama. Termasuk diantaranya pemberian perhatian khusus terhadap perlindungan pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) yaitu salah satu persetujuan di bawah WTO berupa perjanjian atau persetujuan mengenai aspek-aspek dagang yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk perdagangan curang (*Agreement Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Indonesia telah mengikrarkan ikut dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dengan mengesahkan keikutsertaannya dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Hasil-hasil kesepakatan tersebut merupakan dasar diadakannya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992, yang kemudian melahirkan UUM No.14 Tahun 1997.

Tahun 1997 oleh pemerintah Republik Indonesia mengundang Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 sebagai penyesuaian Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, yang mengatur tentang Merek Dagang dan Jasa, kemudian diatur lagi Undang-Undang Merek secara khusus pada Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001.

Perubahan sistim menjadi konstitutif dalam menentukan hak atas merek lebih menjamin kepastian hukum, namun dalam sistem perekonomian Indonesia perlu juga ditanggapi secara cermat, bahwa ada kekuatan perekonomian Indonesia juga disusun oleh Industri rumahan (*Home Industri*) dan pedagang informal, yang telah memperlihatkan eksistensinya di tengah badai krisis moneter yang melanda Indonesia, untuk itu seharusnya beberapa produk yang dihasilkan Usaha Kecil Menengah (UKM) ataupun pedagang informal harus dilindungi keberadaannya sehingga haknya terpenuhi¹⁵.

Hak kekayaan intelektual khususnya hak merek sangat besar peranannya dalam membantu Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pedagang informal dalam mempertahankan produknya, karena perlindungan hukum atas merek diberikan kepada pendaftar pertama akan memberikan kesulitan bagi mereka untuk memperoleh haknya atas

¹⁵ Hartini. Kabag Umum UKM Kanwil Jawa Tengah. Wawancara tanggal 24 November 2004.

merek, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran pentingnya merek bagi kalangan pengusaha kecil tersebut¹⁶.

Hasil konferensi Genewa di Swiss yang berlangsung dari tanggal 25 September 2000 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2000 yang telah dilakukan ternyata kesadaran atas penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari kalangan Usaha Kecil dan Menengah(UKM) diseluruh dunia belum menunjukkan tingkat yang baik.¹⁷

Pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah dilakukan kajian terutama yang menyangkut Usaha Kecil dan Menengah(UKM) di beberapa propinsi dan Usaha Kecil dan Menengah(UKM) yang ada di Kabupaten/ Kotamadya. Dari kajian ditemukan bahwa Usaha Kecil dan Menengah(UKM) belum sepenuhnya memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya merek, karena kurangnya penyuluhan dan pembinaan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah(UKM) oleh instansi terkait¹⁸.

Secara konseptual dan tertuang dalam UUD 1945, bahwa setiap warga negara adalah sama kedudukannya di dalam hukum. Hukum tidak membedakan status sosial, jabatan atau kedudukan. Dalam dunia bisnis pun beberapa peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa semua pelaku bisnis berhak untuk dapat berusaha semampunya dan mendapatkan keuntungan dari perusahaannya.

¹⁶ Mutia, Staf Kantor Pendaftaran Merek Kanwil Jawa Tengah.

¹⁷ *Harian Kompas*, tertanggal 13 Agustus 2003

¹⁸ M. Dawam Rahardjo, *Usaha Kecil Dalam Perekonomian Nasional*, Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1994. hal.10.

Namun di dalam kenyataannya, masih banyak yang tidak memberikan kesamaan dihadapan hukum, perlakuan yang tidak adil dan pilih kasih, monopoli, merebaknya kolusi, korupsi dan epotisme dan semakin tidak berdayanya usaha kecil.

Maka dari uraian diatas bisa dikatakan sangat penting dengan keluarnya peraturan mengenai merek. Ini bertujuan untuk melindungi produksi usaha kecil dari perlakuan yang merugikan.

Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 UU. No. 15 tahun 2001 :

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan :
 - a. tanggal, bulan, dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa ;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- (2) Permohonan ditandatangani pemohon dan kuasanya.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan .
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah konsultan hak Kekayaan Intelektual.

- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8 :

- (1) permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Serta yang terpenting pengaturan pada Pasal 10 :

- (1) Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diwilayah Negara republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 pasal 6 ayat 3 permohonan yang harus ditolak oleh Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 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 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.

Menurut bapak Haryanto kenyataan banyaknya home industri yang memiliki nama tetapi belum mendaftarkan mereknya lebih

disebabkan karena home industri tidak terlalu menganggap pendaftaran merek sangat penting dan juga tidak mengganggu sistim produksinya, sebagian besar beranggapan bahwa tanpa merek pun mereka dapat memasarkan produknya¹⁹.

Dengan ditentukannya sistem pendaftaran konstitutif dalam menentukan hak atas merek, maka menjadi ancaman tersendiri bagi *Home Industri* dan pedagang informal, walaupun mereka juga pada kenyataannya tidak terlalu memperdulikan hal tersebut, namun kondisi ini akan berpengaruh secara ekonomi baik bagi kepentingan pemerintah daerah berkaitan dengan Otonomi Daerah maupun secara Nasional, karena produk-produk bagus yang dihasilkan oleh *Home Industri* di daerah dapat saja didaftarkan oleh pengusaha luar negeri.

Hal lain yang perlu dikritisi dalam pelaksanaan sistem konstitutif sebagaimana yang dijabarkan dalam UUM Nomor 15 Tahun 2001, sebagai kelemahannya adalah pengaturan pada Pasal 4 :

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”

dalam hal ini, kenyataan di lapangan pada Kantor Pendaftaran Merek, tidak ada indikator yang dapat mengukur ada atau tidaknya itikad tidak baik dari pendaftar, karena itikad tidak baik barulah dapat diketahui setelah merek didaftarkan, melalui penelitian di lapangan, berkaitan

¹⁹ Drs. Haryanto. Kasi Perdagangan kantor Perindustrian,Perdagangan dan Koperasi Jawa Tengah. Wawancara tanggal 22 November 2004.

dengan asas praduga tidak bersalah, maka seluruh merek yang diajukan permohonan pendaftarannya tidak dapat ditolak, sehingga konteks pasal ini seharusnya di revisi, agar tidak membuka kemungkinan digunakan sebagai celah hukum, sama halnya dengan pengaturan pada :

Pasal 6 Ayat (1) :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek 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 sejenis.

Dari konteks kalimat dalam pasal tersebut memberikan asumsi, bahwa pendaftaran terhadap merek untuk barang dan/atau jasa yang sudah ada tetapi tidak sejenis diperbolehkan, sama halnya dengan kasud Holland Bakery. Dengan berpatokan pada Pasal 6 Ayat (1) a dan b ini, maka dapat terjadi pendaftaran merek Dagadu terhadap produk makanan oleh pihak lain yang pemiliknya berbeda dengan pemilik dagadu pada jenis pakaian.

Hal-hal di atas perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan sistem konstitutif dan UUM Nomor 15 Tahun 2001, agar jumlah kasus di bidang merek dapat lebih ditekan, dengan pemaparan demikian dapat juga dikemukakan pandangan akan perlunya pemikiran baru terhadap konsistensi dari pelaksanaan sistem konstitutif di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Sistem Pendaftaran Konstitutif dalam Penyelesaian Sengketa-Sengketa di Bidang Hukum Merek.

Menurut Undang-Undang Merek Nomor 19 tahun 1992 (UUM No.19 Tahun 1992) dan Undang-Undang Merek Nomor 14 tahun 1997 (UUM No 14 /1997) :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama kata, huruf-huruf, angka-angka, Susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan Perdagangan barang dan jasa”²⁰.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (UUM No.15 Tahun 2001) tentang Merek, Pasal 1 ayat (1) disebutkan :

“Merek adalah tanda Yang berupa gambar, nama, kata huruf angka-angka, susunan warna atau kombinasi, dari unsur Unsur tersebut Yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan Perdagangan barang dan atau jasa”²¹.

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

²⁰ C.S.T.Kansil.Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta. Jakarta. Sinar Grafika.1997.hal.150.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Disusun oleh Direktorat Jenderal HKI. Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusia RI. 2002.

untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa seseorang atau sekelompok penjual serta membedakannya dari pesaing-pesaingnya.²²

Dari uraian diatas tersebut berarti adanya suatu nama merek, yang dimaksud nama merek adalah bagian dari suatu merek yang dapat diucapkan atau dilafalkan. Sedangkan yang dimaksud nama dalam merek ini adalah suatu hal sederhana yaitu suatu etiket yang terdapat unsur misteri dan daya tarik.²³

Seminar Hukum Merek bahwa merek merupakan suatu tanda untuk membedakan barang produksi yang diperdagangkan dan barang-barang seperti itu dari perusahaan yang lainnya dalam lalu lintas perdagangan.²⁴

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 perdagangan dan jasa.²⁵

Ketentuan-ketentuan tentang merek pertama kali dikenal pada zaman kolonial Belanda yang disebut "*Reglement Industriële Eigendom Kolonien Tahun 1912*".

²² Dick Samsurizal, *Branding Internatif Alat Pemasaran Potensial*, Humaniora Utama Press Bandung, Desember 1992,16.

²³ *Ibid* hal. 19.

²⁴ Seminar Hukum Merek oleh BPHN dan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta 1976.

²⁵ *Op.Cit.* Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang "*Merek Perusahaan Dan Perniagaan*"²⁶, yang dikenal dengan sebutan Undang-Undang Merek dan merupakan perubahan dari "*Reglement Industriële Eigendom Kolonien Tahun 1912*".

Dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912* dan Undang-Undang Merek Nomor 12 tahun 1961 (UUM No.12/1961) tidak terdapat pengertian yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan merek, hanya saja dalam bagian menimbang dari UUM No.12/1961 dikatakan ²⁷:

"Bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang merek perusahaan dan merek perniagaan sehingga khalayak ramai dilindungi terhadap tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya, sebagai merek barang-barang yang bermutu baik".

Pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 menganut sistem "*Deklaratif*" dengan pengertian bahwa perlindungan terhadap hak atas merek yang diberikan kepada pemakai merek pertama. Di dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tersebut dirasakan masih kurang tepat karena belum menggambarkan/ mengikat adanya kepastian hukum, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang baru Nomor 19 tahun 1992 tentang merek, yang menganut sistim konstitutif. Bisa dilihat pada *Kasus merek Tancho*. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat keputusan No. 53/1972 G pada tanggal 30 Maret 1972 dan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 521/1971 G dan No.

53/1972 G pada tanggal 6 Juli 1972, memutuskan bahwa tergugat (Firma Tancho Tokyo Osaka Company) adalah satu-satunya yang berhak di Indonesia untuk memakai nama dan merek *Tancho* yang mana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan Keputusan nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 dengan pertimbangan bahwa pendaftaran merek tidak merupakan syarat untuk pemberian perlindungan kepada pemilik suatu merek dan memenangkan penggugat (PT. Tancho Indonesia Co. Ltd.).

Dalam kasus *Tancho* ternyata diperoleh gambaran bahwa pemakai pertama tidak juga serta merta memberikan jaminan sebagai pemegang hak atas merek, ini berarti sistem hukum pendaftaran deklaratif dalam merek yang dianut saat itu juga sangat rapuh pelaksanaannya, meskipun sebagian ahli hukum seperti Sudargo Gautama, dalam menanggapi kasus *Tancho* memandang bahwa keputusan Mahkamah Agung sudah tepat dengan pertimbangan tidak adanya itikad baik dari pengguna *Tancho* di Indonesia.

Karena maraknya kasus-kasus merek pada sistem pendaftaran deklaratif, maka pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem pendaftaran merek menjadi konstitutif, melalui Undang-

Undang Merek No.19 tahun 1992. Menurut Soegondo Soemodiredjo, SH. di seluruh dunia ada empat sistem pendaftaran merk ialah ²⁸:

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merk terlebih dahulu.

Menurut sistem ini merk yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, pendaftaran.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merk terlebih dahulu.

Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, dan Jepang, menyelenggarakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merk dalam Daftar Umum kantornya, terlebih dahulu diumumkan dalam *Trade Journal*/Kantor Pendaftaran Merk untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak ketiga mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan, maka pendaftaran merk dikabulkan.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.
4. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merk lain terdaftar yang ada persamaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendaftaran merek dengan sistem konstitutif sudah tampak pada pengertian hak atas merek di atas. Dengan

²⁸ R.M.Suryodiningrat. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1984. hal. 10.

rumusan bahwa hak atas merek diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek, sudah menunjukkan hak itu diperoleh dari pendaftaran merek. Kemudian dari segi teknis pendaftarannya, yang tidak dengan mudah langsung dapat didaftar, tetapi dengan melalui prosedur pemeriksaan bertahap, secara formal dan substantif.

Merek hanya dapat didaftar atas permintaan yang diajukan oleh pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek, saat ini dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran yaitu :

- a. Sistem Deklaratif (*passief stelsel*).
- b. Sistem Konstitutif (aktif) atau *attributif*.

a. *Sistem Deklaratif*

Sistem deklaratif mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermorden*), atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan²⁹.

Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Hak untuk atas merek diberikan kepada

²⁹ Gatot Supramono. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Djambatan. Jakarta. 1996. hal. 2.

pihak yang untuk pertama kali memakai merek tersebut. Arti dalam yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai untuk pertama kali memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, melainkan sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.³⁰

Dalam sistem deklaratif fungsi pendaftarannya hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah karena pemakaian pertama. Dengan demikian pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya.

Dengan demikian maka sistem deklaratif memiliki kelemahan yaitu kurang adanya kepastian hukum. Si pendaftar merek, masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya sebagai pemakai merek yang pertama kali adalah yang menggugat. Penggugat bisa dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai merek dibandingkan dengan si pihak pendaftar.

Dalam sistem pasif, pada saat pendaftaran tidak diselidiki siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli merek yang bersangkutan. Juga tidak diadakan pengumuman terlebih dahulu

³⁰ R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, cetakan ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980 hal 59

untuk memberitahukan pada khalayak umum tentang adanya pihak yang mendaftarkan suatu merek tertentu. Prosedur pendaftaran lebih ditekankan kepada hal-hal yang formal, surat permohonan hanya diterima dan dilihat tanggal pengajuannya. Kemudian Kantor Merek hanya mencari di dalam registernya, apakah sudah ada pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek itu atau merek yang serupa dengan itu. Kalau tidak ada maka surat permohonan tersebut akan dikabulkan.

b. Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukumnya. Menurut sistem konstitutif (aktif) bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.³¹

Pendaftaran yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek. Meskipun demikian bagi merek yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (*well known trademarks*), juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan yang tidak sehat.

³¹ *ibid* hal. 174

Pemilihan suatu sistem pendaftaran merek ini berdasarkan alasan tertentu dengan melihat besar kecilnya manfaat yang didapat dengan menggunakan sistem tersebut.

Sistem pendaftaran konstitutif sebagai suatu penyempurnaan atas kelemahan dari sistem pendaftaran deklaratif, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang merek melalui suatu mekanisme administrasi yaitu pendaftaran, sehingga dalam sistem konstitutif dikenal istilah tidak ada hak atas merek tanpa pendaftaran, pendaftaran dimaksudkan untuk memudahkan mengontrol merek-merek yang sudah terdaftar, agar nanti bila ada pendaftar baru pengecekan atas merek tersebut menjadi mudah.

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Hal mana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 pada penjelasan mengapa terjadi perubahan sistem dari deklaratif ke sistem konstitutif.

Dengan mengandalkan pemakaian pertama merek dan pendaftaran merek bukan jaminan mutlak sebagai pemegang hak atas merek dalam sistem deklaratif secara kenyataan di negeri kita telah banyak terjadi sengketa-sengketa merek. Peniruan merek terutama merek-merek terkenal

meningkat terus, karena pemakai pertama merek lebih banyak ditentukan oleh putusan pengadilan³².

Pada sistem konstitutif yang pertama dianut dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, teknis pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantif tentang merek. Sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, dilakukan lebih dahulu pengumuman tentang permintaan pendaftaran merek. Bagi mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut³³.

Jika prosedur pemeriksaan substantif selesai dan pendaftaran merek dilangsungkan dengan menempatkan ke daftar umum merek, maka pemilik merek diberikan Sertifikat Merek. Sertifikat ini merupakan tanda bukti hak atas merek, yang merupakan bukti bahwa pemilik merek diheri hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan.

Bukti yang demikian tidak dijumpai pada sistem deklaratif, karena pemilik merek yang mendaftarkan mereknya hanya diberi surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Di sinilah dapat dilihat jaminan kepastian

³² Gatot Supramono. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. *Op Cit.* hal. 21.

³³ *Ibid.* hal. 22.

hukumnya pemakai merek pada sistem konstitutif pendaftaran merek. Merek-merek yang tidak didaftarkan, sudah dapat dipastikan pemilik merek yang bersangkutan tidak mempunyai hak atas merek.

Dalam sistem deklaratif, pendaftaran tidak menciptakan sesuatu hak atas merek, melainkan pendaftaran ini seolah-olah hanya menegaskan atau menerangkan bahwa orang yang melakukan pendaftaran ini menurut hukum dianggap seolah-olah benar-benar orang yang telah memakai merek itu terlebih dahulu di Indonesia dan karenanya menjadi yang berhak atas merek itu (*presumption uris*)³⁴.

Justru hal inilah yang menjadi keberatan dari mereka yang pro prinsip konstitutif atau atributif, mereka mengatakan bahwa adanya kemungkinan untuk menyerang sewaktu-waktu pendaftaran sesuatu merek, berarti bahwa tidak ada kepastian hukum. Bahwa orang yang telah mendaftarkan mereknya ini, selalu terbuka untuk serangan dari pihak lain yang mengatakan bahwa sesungguhnya ia pakai merek itu lebih dahulu dari pada orang yang telah mendaftarkannya. Kepastian hukum karenanya di bahayakan dan justru hukum adalah untuk memberikan kepastian dan menghilangkan segala keragua-raguan, beberapa contoh kasus yang terkenal dengan tidak konsistennya sistem deklaratif adalah

³⁴Sudargo Gautama. *Hukum Merek Indonesia*. Op Cit. hal. 70.

pada sengketa merek *Tancho* untuk minyak rambut dan YKK untuk *ritsluiting*³⁵.

Untuk memberikan kepastian hukum hak atas merek maka dalam sistem pendaftaran konstitutif dianut pemikiran "Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran", pendaftaranlah yang akan memberikan lebih banyak kepastian, karenanya jika seseorang dapat membuktikan bahwa ia telah mendaftarkan sesuatu merek dan mengenai ini dia diberikan suatu sertifikat pendaftaran merek yang merupakan bukti dari pada hak miliknya atas sesuatu merek. Maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula, jadi sistem konstitutif dipandang lebih banyak memberikan kepastian³⁶.

Adanya anggapan bahwa sistem konstitutif ternyata tidak juga menyelesaikan masalah, dengan menunjuk pada masih maraknya sengketa-sengketa di bidang hukum merek, menurut penulis tidaklah benar, dari data sengketa merek seperti yang telah penulis paparkan, dalam kurun waktu 1990-2001 terlihat terjadi penurunan perkara merek, yang pada tahun 1990 mencapai total 252 perkara kemudian pada tahun 2001 menjadi total 85 perkara, di Pengadilan Niaga Semarang menyangkut perkara merek selama sistem konstitutif hanya tercatat 5

³⁵ *Ibid.* hal. 71

³⁶ Sudargo Gautama. *Undang-Undang Merek Baru*. Alumni. Bandung. 1992. hal. 3.

(lima) kasus yaitu Kasus Kresnatel, Kasus Holland Bakery, Menara dengan Cemara, Menara dengan Puncak dan merek Ren Adi dengan Cahaya Abadi. Memang diakui dari hasil penelitian pada pengusaha di Kota Pekalongan ada juga terindikasi penyelesaian perkara melalui jalur damai serta pendapat pelaku usaha yang keberatan membawa perkara ke Pengadilan Niaga dengan alasan biaya perkara yang mahal, terhadap hal ini menurut penulis merupakan masukan bagi penegakan hukum merek, tetapi jumlah pelaku usaha yang tidak membawa perkara merek ke Pengadilan Niaga tidak mempengaruhi penurunan sengketa merek yang ada dalam data, karena ada beberapa sengketa merek yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan mudah pada tataran musyawarah.

Walaupun jumlah perkara merek menurun, namun ada beberapa kasus merek kualitas perkaranya meningkat, misalnya menjadi rumit, seperti adanya pendaftaran nama yang sama tetapi jenis/kelas barang berbeda atau terhadap ruang lingkup yang berbeda.

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

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

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang dan atau jasa sejenis lainnya.³⁷

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

Sebenarnya dengan sistem pendaftaran konstitutif dibandingkan dengan sistem pendaftaran deklaratif sudah lebih baik, misalnya pemohon pendaftar merek melalui Kantor Pendaftaran Merek sudah dapat memantau merek-merek yang ada, selama ini yang menjadi kelemahan dari sistem konstitutif hanya pada perlindungannya terhadap pengusaha kecil menengah termasuk pedagang kaki lima, yang sering tidak memikirkan untuk mendaftarkan atau tidak memiliki modal untuk mendaftarkan, kondisi ini digunakan sebagai kesempatan oleh pengusaha yang memiliki modal untuk mendaftarkannya, sebagai contoh dalam hasil penelitian penulis di kota Pekalongan terhadap industri rumahan batik, meliputi merek SOGI produksi tahun 2000 pemilik Bapak Syangi, Merek BIEN'Z produksi tahun 2000 pemilik Muqorrobin, merek HFR produksi tahun 2001 pemilik Ema dan merek LAKSMI produksi tahun 2001 pemilik Wahyudin, selama ini para pemilik merek tersebut tidak berniat mendaftarkannya selain alasan modal juga menganggap terlalu berbelit-

³⁷ Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

belit proses pendaftaran merek tersebut, sehingga mereka menunggu untuk terkenal dulu baru berniat mendaftarkan mereknya, terhadap pola pikir demikian akibatnya dapat dilihat pada kasus yang dialami oleh batik Merek PESISIR milik Filosofia yang dari wawancara penulis, merek tersebut telah dipakai turun temurun dan sudah terkenal kualitasnya bagus namun ada orang yang telah duluan mendaftarkannya dengan nama Merek PESISIR dengan kualitas yang jelek, dan menurut hukum sampai saat ini pendaftar pertamalah yang berhak atas merek tersebut dan pendaftar pertamalah yang dilindungi, permasalahan ini yang menjadi koreksi terhadap sistem konstitutif.

2. Perlindungan Hukum dalam Sistem Pendaftaran Konstitutif Terhadap Pemegang Hak Merek yang belum Teraftar secara Formil apabila terjadi Sengketa.

Suatu karya intelektual dihasilkan dan dikembangkan atas dasar pemikiran yang membutuhkan pengkajian dengan berbagai resiko. Oleh karena itu perlindungan terhadap pencipta, desainer atau penemu dipandang sebagai hal yang sudah sewajarnya.

Penghargaan yang diberikan atas usaha atau upaya seorang pencipta atau penemu juga diperlukan sebagaimana dijelaskan dalam *reward theory* bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau penemu adalah identik dengan penghargaan. Penghargaan

ini akan memberikan rangsangan bagi para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, akan lebih berkreasi, sehingga akan menghasilkan keuntungan. Pendapat demikian dikembangkan oleh *incentive theory*.

Teori-teori tersebut didasarkan pada 4 (empat) prinsip hak kekayaan intelektual pada umumnya yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial³⁸. Prinsip keadilan berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Prinsip ekonomi menekankan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dan kepemilikannya seseorang akan mendapatkan keuntungan seperti lisensi, royalti dan sebagainya. Menurut prinsip kebudayaan, karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan konsep demikian maka pertumbuhan dan perkembangan hak kekayaan intelektual sangat besar artinya bagi taraf kehidupan peradapan dan martabat manusia. Prinsip sosial berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan

³⁸ Sunarjati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Binacipta. Bandung. 1982. hal. 124.

hukum saja melainkan juga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

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

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

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

Namun demikian ada pihak-pihak yang juga memerlukan perlindungan hukum hak atas merek yaitu kepentingan umum dan kepentingan produsen atau para pedagang lainnya yang saling bersaing³⁹.

Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek meliputi penggunaan atau eksploitasi merek yang menurut M. Yahya Harahap mencakup ⁴⁰:

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

³⁹ Gunawan Suryomurcitra. *Hak atas Merek dan Perlindungan Hukum terhadap Persaingan Curang*. Makalah dalam rangka Forum Diskusi tentang Merek di Jakarta tanggal 10 Desember 1992.

⁴⁰M. Yahya Harahap. *Ibid.* hal. 370-371.

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

Dalam merek dikenal dua bentuk perlindungan hukum yaitu secara preventif dan represif, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

1) Perlindungan Hukum Secara Preventif

a) 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

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

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

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

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

3. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa ;
4. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna ;
5. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Lampiran-lampiran yang biasanya dimintakan saat pendaftaran ini telah diatur dalam Pasal 2 PP No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, seperti :

- a. Surat pernyataan bermaterai dari pemohon yang menyatakan mereknya tidak meniru merek orang lain ;
- b. Surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa (kuasa di sini adalah konsultan HAKI yang terdaftar di Ditjen HAKI) ;
- c. Salinan yang sah akte pendirian badan hukum apabila permohonan diajukan oleh badan hukum ;
- d. Foto copy KTP apabila pemohon diajukan perorangan ;
- e. Foto copy NPWP pemohon ;
- f. Etiket/label merek 20 lembar dengan ukuran :
 - Maksimum : 9 x 9 Cm
 - Minimum : 2 x 2 Cm
- g. Bukti pembayaran pendaftaran ;

- h. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila pendaftaran diajukan sebagai merek kolektif ;
- i. Bukti pendaftaran merek di negara asal / negara peserta Konvensi Paris, apabila permintaan diajukan dengan hak prioritas disertai terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia

Sedangkan untuk proses penyelesaian permintaan pendaftaran merek itu sendiri paling lama 14 bulan 10 hari dengan perincian scbagai berikut ⁴¹ :

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

b). Merek Yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak

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

⁴¹ Symardi Partoredjo. *Op Cit.* hal. 7.

Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001. Tanda-tanda yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek ini adalah ;

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

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

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :
 - 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 baik pada barang sejenis maupun pada barang yang tidak sejenis ;
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- (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 juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :
- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak ;
 - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem Negara atau lembaga Nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ;
 - 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.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, penolakan pendaftaran merek lebih didasarkan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a :

“Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis”

dan Pasal 6 ayat (3) :

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak ;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem Negara atau lembaga Nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ;
- 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.

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 UU No. 15 Tahun 2001 (Lihat lampiran UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

c). 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 HAKI itu sendiri (Pasal 61 UU No. 15 Tahun 2001)

Alasan dan Ditjen HAKI melakukan penghapusan pendaftaran merek adalah :

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

- Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara ;
 - Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;
- b. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek terdaftar
2. Permohonan dari pemilik merek dan/atau kuasanya (Pasal 62 UU No. 15 Tahun 2001).

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

3. Permohonan dari pihak ke tiga yang berkepentingan terhadap merek terdaftar tersebut melalui putusan pengadilan (Pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001). Gugatan dari pihak ke tiga ini hanya dapat diajukan

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

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

1. Pihak yang berkepentingan atas merek tersebut, yang menurut penjelasan Pasal 68 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu Jaksa, Yayasan/lembaga bidang konsumen dan majelis/lembaga keagamaan ;
2. Pemilik merek yang tidak terdaftar, setelah mengajukan permohonan kepada pihak Direktorat Jenderal.

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

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

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

2. Tanpa batas waktu

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

Adanya penghapusan/pendaftar merek ini akan dicatat di dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dengan menyebutkan alasan dan tanggal penghapusan/pembatalan merek terdaftar tersebut. Akibat dari adanya penghapusan/pembatalan ini adalah berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek yang bersangkutan. Kepada pemilik merek itu sendiri akan mendapatkan pemberitahuan mengenai penghapusan/pembatalan merek tersebut secara tertulis. Untuk adanya keberatan atas dilakukannya penghapusan pendaftaran merek oleh Ditjen HAKI menurut Pasal 61 ayat 5 UU No. 15 Tahun 2001 dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga.

2) Perlindungan Hukum Secara Represif

a) Penanganan Melalui Hukum Perdata

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

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

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

1. Gugatan ganti rugi ; dan / atau

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

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

2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut ;

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

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

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

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

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

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

b) Penanganan Melalui Hukum Pidana

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

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

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

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

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

Fokus pemidanaan dalam UU No. 15 Tahun 2001 ini lebih ditekankan pada pidana denda karena pemerintah berpendapat bahwa ancaman pidana badan yang terlalu lama tidak punya dampak apa-apa bagi rehabilitasi kerugian korban. Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa banyak kritik tajam ditujukan terhadap jenis pidana perampasan kemerdekaan ini, baik dilihat dari sudut efektifitasnya maupun dilihat dari akibat-akibat lainnya menyertai atau berhubungan dengan di rampasnya kemerdekaan seseorang⁴⁶. Dalam hal ini mengingat bahwa HAKI menopang dunia usaha, maka ancaman hukuman yang terlalu lama bagi pihak yang bersangkutan menjadi alasan untuk tidak dapat melakukan usahanya sehingga terhadap pula kewajiban

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

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

membayar denda, sehingga sebagai gantinya akan lebih baik jika pelakunya dikenakan denda yang jauh lebih berat⁴⁷.

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

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

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

2. Pasal 94 UU No. 15 Tahun 2001

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

Berdasarkan Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001, maka terhadap Pasal 90 - 94 UU No. 15 Tahun 2001 ini merupakan delik aduan. Delik aduan (*klachdelict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika oleh pihak yang menderita diajukan *klacht* atau pengaduan⁴⁸. Delik aduan ini merupakan

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

⁴⁸ Zainuddin Jahisa. *Peran Jaksa Dalam Penegakan Undang-Undang Desain Industri dan Merek*. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Diselenggarakan Oleh Kerjasama JIII/APIC, IP Clinic, P3HAKI,

bagian dan syarat untuk dapat dituntut, disamping keberadaan delik biasa yang penuntutannya tidak diperlukan adanya suatu pengaduan terlebih dahulu.

c) Penanganan Melalui Administrasi Negara⁴⁹

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

1) Penanganan oleh Pabean

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

Atau sekurang-kurangnya diadakan larangan terhadap impor barang barang termaksud (*Seizure shall likewise be effected in the country where the unlawfull affixation occured or in the country into which the goods*

LPKWu, UNS, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, FH UII, dan FH Undip. Surakarta 14 Februari 2002. hal. 5.

⁴⁹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Op. Cit. hal. 194-197.

were imported). Apabila ada indikasi yang palsu tentang sumber barang-barang bersangkutan atau tentang identitas dari orang yang membuatnya, atau pedagang barang itu, dapat dilakukan tindakan serupa.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mekanisme hukum melalui Kepabeanan untuk melindungi merek sudah tercantum dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bab X pada Undang-undang Kepabeanan Tahun 1995 memuat ketentuan Larangan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Pelaksana tugas pokok dan fungsi di bidang kepabeanan di Indonesia ini diemban oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan tugas kepabeanan berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau ke luar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. Meskipun telah diatur kewenangan instansi kepabeanan untuk mengawasi seluruh lalu lintas barang, tetapi dalam hal pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual ini masih memerlukan peran serta pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual, serta instansi teknis lainnya. Pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual dapat

meminta kepada Pengadilan Negeri setempat (daerah hukumnya meliputi Kawasan Pabean, yaitu tempat kegiatan impor atau ekspor tersebut berlangsung) untuk mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia (Pasal 54 Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Pengajuan permintaan penangguhan harus diajukan dengan disertai:

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

Kelengkapan untuk permintaan ini bersifat mutlak. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan penggunaan ketentuan ini dalam praktek dagang yang justru bertentangan dengan tujuan pengaturan untuk mengurangi atau meniadakan perdagangan barang-barang hasil pelanggaran merek dan hak cipta. Keberadaan jaminan yang cukup

nilainya dimaksudkan untuk : melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu; mengurangi kemungkinan berlangsung penyalahgunaan hak; dan melindungi Pejabat Bea dan Cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.

Atas permintaan perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri mengenai penangguhan tersebut, maka Pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan secara tertulis kepada Importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspornya. Selain itu terhitung diterimanya perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat, melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari Kawasan Pabean.

2) Penanganan oleh Badan Standar Industri

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

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

3) Penanganan oleh Badan Standar Periklanan

Setiap pengusaha dengan segala macam dalih dan caranya, apakah dalih itu positif atau negatif bukanlah menjadi soal akan berusaha terus mendapatkan bagian pasaran (*share of the market*) seluas mungkin. Konsumen dengan keadaan seperti itu bisa memikul akibatnya. Dengan adanya perpacuan seperti itu memungkinkan gejala persaingan tidak sehat atau tidak adil (*unfair competition*).

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

Perlindungan hukum hak atas kekayaan intelektual, di Indonesia, di bidang merek dimulai dengan pendaftaran atas merek tersebut, terhadap merek yang tidak didaftar, dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sepanjang suatu merek belum didaftar secara formil maka terhadapnya tidak ada perlindungan yang diberikan.

Kenyataan ini kelihatan akan sangat merugikan bagi industri kecil dan menengah, yang sebagian besar pelaku usahanya memiliki kesadaran hukum yang rendah.

Beberapa waktu lalu, di sebuah restoran di Kawasan Bogor, Jawa Barat, 25 pengusaha kecil dan menengah serius mengikuti pelajaran. Di meja masing-masing terserak sejumlah diklat dan kertas catatan. Seseorang tengah menjelaskan bagaimana menulis laporan keuangan perusahaan yang baku dan standar.⁵⁰ Dimana di dalam pertemuan tersebut, seseorang bertanya, "selain dari ayam potong, saya kerap juga memperoleh penghasilan dari penjualan pakan ayam. Apakah pendapatan dari penjualan pakan juga dimasukkan ke dalam pendapatan usaha atau pendapatan lain-lain," tanya seorang peserta.

Praktis pertemuan yang digelar dari pagi hingga sore itu banyak diisi dengan tanya jawab. Ternyata sebagian besar peserta belum mengerti betul bagaimana menyusun neraca keuangan dan laporan laba-rugi. Sedangkan sebagian besar dari mereka termasuk pengusaha golongan menengah dengan asset miliaran rupiah dan omzet mencapai ratusan juta perbulan. Apalagi semuanya rata-rata telah berhubungan dengan perbankan selama bertahun-tahun.

Perkembangan dunia usaha dalam proses pembangunan nasional yang berjalan selama ini, telah menempatkan para pengusaha yang

⁵⁰ Harian Kompas, tertanggal 7 Agustus 2003

bergerak di bidang industri, pertanian, perdagangan, ekspor dan impor dan layanan jasa lainnya, terbagi dalam kelompok-kelompok yang lazimnya disebut pengusaha kecil, menengah, besar. Khusus bagi kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) biasanya juga disebut dengan istilah ekonomi kerakyatan. Usaha yang dapat dikategorikan sebagai usaha kecil memiliki karakteristik dan bentuk kelembagaan tersendiri, secara normatif terdefiniskan dalam ketentuan Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Di dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 1995 usaha kecil meliputi usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Yang dimaksud dengan usaha kecil informal adalah usaha tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani, penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Yang dimaksud dengan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun-temurun, dan atau berkaitan dengan seni dan budaya.

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil adalah kegiatan ekonomi berskala kecil yang dimiliki dan dihidupi sebagian besar rakyat. Batasan mengenai industri kecil menengah di Indonesia banyak mengacu pada 2 (dua) klasifikasi⁵¹, yaitu berdasarkan jumlah tenaga kerja

⁵¹ Hersugondo, *Pengembangan Usaha Kecil Yang Berdaya Saing Antara Kendala Dan Peluang*, Gema STIKUBANK, 1999, Semarang. Hal. 17.

dan aset yang dimiliki. Menurut Badan Pusat Statistik Industri Kecil, penggolongan sektor industri dikelompokkan menjadi :

- a. Industri besar bertenaga kerja 100 orang atau lebih.
- b. Industri sedang bertenaga kerja 20 s/d 99 orang.
- c. Industri kecil bertenaga kerja 4 s/d 19 orang.
- d. Industri rumah tangga bertenaga ekkerja 1 s/d 4 orang.

Usaha kecil tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu saja tetapi tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak dapat digeneralisir karena setiap daerah mempunyai karakteristik khusus yang dipenuhi oleh kondisi geografis, tingkat pendidikan, ekonomi, sosial budaya. Heterogenitas tersebut berimplikasi kepada kebijakan yang akan diterapkan dalam upaya perlindungan, pengembangan dan perlindungan hukum bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Lebih jauh penentuan kebijaksanaan harus berangkat dari realitas sosiologis dari usaha kecil di daerahnya.

Alasan perlunya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dilindungi dan dikembangkan dalam proses pembangunan perekonomian nasional, *pertama*, industri kecil banyak menyerap sumber daya lokal baik tenaga kerja maupun bahan baku produksi. Meskipun pendapatan usaha kecil belum cukup signifikan dalam menyumbang kepada produk domestik bruto. *Kedua*, industri kecil (home industri) memegang peranan penting dalam ekspor non migas, terbukti menempati ranking kedua setelah

kelompok aneka industri. *Ketiga*, adanya urgensi menciptakan struktur ekonomi nasional. *Keempat*, usaha kecil merupakan sumber kehidupan rakyat banyak. *Kelima*, usaha kecil tersebar merata di seluruh pelosok negeri sehingga memiliki peran strategis dalam rangka pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan. *Keenam*, usaha kecil memiliki potensi besar sebagai penghasil barang dan jasa. *Ketujuh*, usaha kecil bersifat padat karya. *Kedelapan*, pengetahuan dan ketrampilan yang melekat pada usaha kecil seringkali mengandung nilai budaya yang harus dipertahankan. *Sembilan*, usaha kecil pada umumnya merupakan wadah kegiatan ekonomi sebagai kaum perempuan, sehingga lebih mampu berperan dalam peningkatan pendapatan keluarga, masyarakat dan negara.⁵²

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai kekuatan yang sangat besar dan potensial. Terbukti mereka masih mampu bertahan hidup walaupun badai krisis ekonomi menerpa bangsa Indonesia.

Kondisi rendahnya kesadaran hukum yang lebih parah kita jumpai pada konsep bisnis pedagang kaki lima, ada beberapa produk-produk pedagang kaki lima sebagai pekerja informal yang tidak dapat dipandang sebelah mata, bahkan dalam beberapa produk tertentu, produk temuan mereka sangat berguna dalam membantu pekerjaan

⁵² Hetifah Syaifudin, dkk, *Strategi Dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1995 hal. 33

sehari-hari masyarakat, sebut saja seperti galah panjang pencopot/pemasang lampu, atau yang paling banyak pada merek-merek kompor minyak yang karena pada awalnya dipasarkan pertama oleh pedagang kaki lima dengan merek tertentu, yang kemudian dapat saja oleh pengusaha bermodal ditiru modelnya bahkan diberikan merek seperti merek yang dipasarkan pertama oleh pedagang kaki lima.

Dalam kondisi seperti di atas tentu saja berdasarkan sistem pendaftaran konstitutif pedagang kaki lima tidak mendapat perlindungan, sebaliknya pengusaha bermodal yang meniru merek dan mendaftarkan mendapat perlindungan.

Potensi yang demikian besar, usaha kecil dan menengah maupun pedagang kaki lima belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai, tidak adanya kebijakan pemerintah di bidang merek yang berupaya melindungi eksistensi karya mereka yang tidak didaftarkan, dari beberapa wawancara yang penulis lakukan, ada usulan untuk melahirkan kebijakan perlindungan terhadap usaha kecil dan menengah melalui kebijakan pemerintah daerah seperti pendaftaran pengusaha kecil dan menengah sebagai pengusaha binaan pemerintah daerah, sehingga nantinya apa saja produk mereka, meskipun belum didaftarkan dapat di klaim oleh pemerintah daerah sebagai produk pemerintah daerah yang sudah ada/terdaftar atas nama pengusaha kecil dan menengah.

Wacana tersebut merupakan respon positif, namun perlu juga dicermati, bahwa kebijakan yang dimaksud hanya bersifat lokal, dalam artian peraturan hukum tentang merek sebagian besar merupakan konsensus international, sehingga penulis pesimis terhadap kebijakan tersebut, mungkin dalam skala lokal berguna, tetapi dalam skala nasional atau pada skala international tidak terlalu efektif, hal tersebut berkaitan dengan konsep baku dari sistem pendaftaran konstitutif yang pada dasarnya tidak mengakui hak atas merek sebelum dilakukan pendaftaran terhadap merek tersebut.

Hal yang seharusnya menurut penulis perlu diketengahkan dalam perlindungan hukum terhadap pemegang merek yang belum terdaftar secara formil, adalah melalui solusi melahirkan kebijakan di bidang pendaftaran merek, dimana kebijakan ini berupa penyederhanaan prosedur maupun biaya bagi pengusaha kecil dan menengah maupun pedagang informal lain dalam pendaftaran mereknya, tentu kebijakan ini harus dibarengi dengan penyuluhan-penyuluhan yang lebih kontinyu dan intensitasnya lebih tinggi kepada masyarakat dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang merek atau peningkatan ekonomi rakyat, hal ini didasarkan pada daya jangkau LSM yang lebih mengakar dalam masyarakat.

Selama ini terhadap pemilik merek yang belum terdaftar secara formil, apabila terjadi sengketa, maka terhadap pemilik merek tersebut

apabila terbukti telah ada duluan sebelum merek yang terdaftar ini ada, oleh pertimbangan Hakim dapat dipandang pemilik merek yang belum terdaftar secara formil tersebut tidak memiliki itikad tidak baik, sehingga kepadanya diberikan kesempatan untuk tetap memperdagangkan mereknya, namun dalam areal/lokasi yang terbatas, misalnya pada daerah di mana merek tersebut sudah eksis sebelumnya, contoh seperti kasus Mc. Donald di Amerika Serikat, tidak demikian terhadap merek yang belum terdaftar dan ternyata terbukti ada sesudah merek terdaftar, maka terhadap pemilik merek dapat dipandang dalam hal ini memiliki etikad tidak baik, contoh seperti kasus Holland Bakery.

Dalam kasus Holland Bakery, yang perlu dianalisis adalah penggunaan merek terhadap barang tidak sejenis, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a dijelaskan bahwa merek boleh sama pada pokoknya atau keseluruhannya, asal tidak untuk barang atau jasa sejenis, jadi merek Holland Bakery, sekalipun sama pada pokoknya akan tetapi yang satu untuk barang (roti,dll) sedangkan yang lain (Holland Bakery) untuk jasa (toko, tas kresek.kardus,dll), sebenarnya hal tersebut merujuk pada Pasal 6 ayat (1) huruf a tidak dilarang, hal ini sesuai dengan pendapat saksi ahli (Dirjen Haki), namun pertimbangan pengadilan, bahwa terhadap kasus Holland Bakery terdapat etikad tidak baik dari pemilik Holland Bakery yang menjual jasa, karena ternyata tokonya tersebut juga menjual roti, sehingga dapat menimbulkan pendapat masyarakat bahwa roti yang

dijual Holland Bakery (jasa) adalah milik roti Holland Bakery (barang), sehingga dapat saja pemilik merek Holland Bakery (jasa) mencari keuntungan dengan ketenaran merek Holland Bakery roti, sehingga merek Holland Bakery yang terdaftar dalam jenis jasa diperintahkan untuk dicoret.

Pendaftaran merek dipandang sebagai upaya untuk memperoleh bukti alas hak kepemilikan atas merek yang didaftar, hal ini bukan berarti merek yang tidak didaftar secara formil akan dilarang peredarannya, namun dalam pemahaman subyektifitas pendaftaran merek dimaksudkan untuk memberikan hak milik intelektual kepada pendaftar atas merek untuk kepentingan pembuktian hak atas mereknya tersebut apabila nanti dikemudian hari terjadi sengketa, jadi pendaftaran merek pada hakekatnya merupakan upaya pemilik merek supaya dia dikenal sebagai pemilik atas merek yang didaftarkan, mendapatkan perlindungan atas merek yang didaftarkan tersebut dan nanti dikemudian hari memungkinkan mereknya akan menjadi merek terkenal.

Selama ini upaya perlindungan merek yang belum terdaftar secara formil dan yang banyak dihasilkan *Home Industri* perlindungannya sebatas adanya suatu temuan dalam sidang untuk menentukan ada tidaknya itikad baik dari pemilik merek yang belum terdaftar tersebut, selama itikad baik ada maka merek tetap dapat diperdagangkan namun dalam suatu lokasi tertentu saja.

3. Penggunaan Sistem Pendaftaran Konstitutif dalam Perspektif ke Depan di Indonesia

Dalam sistem konstitutif atau sistem *attributive* dikenal 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 atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek dan diakui sebagai suatu bentuk dari hak milik di bidang HAKI. Sedangkan maksud dari dapat terciptanya kepastian hukum karena dari hasil pendaftaran merek tersebut 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. Terhadap sertifikat merek ini dapat digolongkan ke dalam bentuk akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Terhadap akta otentik ini mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian :

- a. Kekuatan pembuktian formil
Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
- b. Kekuatan pembuktian materiil
Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi.
- c. Kekuatan mengikat
Membuktikan antara para pihak dan pihak ke tiga, bahwa pada tanggal tersebut di 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 dasarnya yaitu "*prior in tempore, inliore 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) bandingkan asas ini dengan pola sosial pada perekonomian Indonesia, yang didalamnya terdapat kekuatan ekonomi rakyat yang dibentuk oleh *Home Industri* dan Pedagang Informal, sehingga menurut penulis berdasarkan asas ini pengusaha-pengusaha kecil tersebut tidak mendapatkan perlindungan.

Kenyataan ini akan secara berlahan memberikan akibat :

1. Hilangnya asset nasional, berupa produk-produk hasil *Home Industri* dan pedagang informal, hal ini disebabkan rendahnya kesadaran hukum dari pengusaha-pengusaha kecil tersebut mengenai pentingnya merek ;
2. Runtuhnya eksistensi perekonomian rakyat yang telah dibangun puluhan tahun, menjadikan mereka sebagai kekuatan perekonomian pinggiran dengan status pendompleng saja, bahkan dalam kondisi yang lebih ekstrim dalam tatanan Internasional perekonomian rakyat ini akan menjadi pengganggu dalam eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Sistem pendaftaran konstitutif merupakan hak eksklusif yang 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 didaftarkannya, kecuali jika pemilik merek telah memberi izin pada pihak lain untuk memakai merek tersebut. Sebenarnya kepastian hukum terhadap hak atas merek tersebut merupakan jaminan yang sangat

dibutuhkan bagi pelaku usaha, namun tidak tertutup juga potensi untuk penyalahgunaan hak tersebut melalui penggunaan celah hukum dalam sistem pendaftaran merek yang konstitutif, misalnya telah terdaftarnya suatu merek untuk jenis barang kemudian oleh pihak lain dengan melihat ketenaran dari barang tersebut juga mendaftarkan nama yang sama untuk jenis jasa.

Dalam kehidupan perekonomian sehari-hari kita juga sering menemukan nama "MATAHARI" sebagai nama toko/ Usaha Dagang biasa, penggunaan nama MATAHARI dimaksudkan untuk melekatkan/memakai sifat ternama dan terkenal dari MATAHARI Toserba, memang ada beberapa industri rumahan yang sudah memiliki kesadaran dengan mendaftarkan mereknya sebut saja antara lain DAGADU di Yogya.

Bagaimanapun merek sebagai bagian dan HAKI 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 mereka⁵³. Maka sangatlah penting juga dipikirkan perlindungan bagi usaha kecil menengah dan pedagang informal.

Beberapa keberatan atas sistem pendaftaran deklaratif, telah mengarahkan pilihan kita pada pemberlakuan sistem pendaftaran konstitutif, menurut penulis hal yang paling berpengaruh dalam perubahan sistem pendaftaran merek di Indonesia sebenarnya adalah tuntutan dunia Internasional, sedangkan kepentingan kita mungkin hanya 10 % (sepuluh persen) saja, hal ini didasarkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia lebih banyak menikmati barang-barang bajakan dari pada barang-barang asli dengan harga yang tinggi seperti yang diungkapkan oleh A. Zen Umar Purba :

“Budaya hukum masyarakat Indonesia pun tidak mendukung penghentian pemalsuan tersebut. Hal ini disebabkan, sebagian besar masyarakat atau konsumen ingin memakai merek terkenal, walaupun mereka mengetahui bahwa barang itu palsu. Di samping harganya murah dibandingkan dengan merek yang asli. Apakah barang merek palsu tersebut luntur atau tidak tahan lama, bagi mereka tidak menjadi masalah⁵⁴”.

Disamping itu sistem pendaftaran konstitutif tidak berpihak terhadap pelaku ekonomi kecil yang telah lama ada di Indonesia bahkan telah menjadi sesuatu kekuatan ekonomi nasional, karena pelaku ekonomi

⁵³ A.Zen Umar Purba. *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Disampaikan pada acara Orientasi Kepailitan bagi para hakim Agung, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 29 Januari 2002. hal. 11.

⁵⁴ *Ibid.* hal. 318.

dari kalangan kecil ini kurang menyadari pentingnya pendaftaran merek, permasalahan ini dihadapkan dengan sistem pendaftaran konstitutif yang memberikan perlindungan bila merek didaftarkan.

Berdasarkan argumen-argumen dan fakta-fakta di atas, sudah tepatlah dipertimbangkan kembali pendapat dari Mr. E.A. Van Nieuwenhoven Helbach dalam rangka diberlakukannya Benelux – Merekwet di Belanda, sebagai berikut⁵⁵ :

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

Dihubungkan terciptanya hak khusus atas merek dengan pendaftaran, maka terjamin adanya kepastian hukum, karena kenyataan bahwa dengan pendaftaran mudah untuk dikonstatir, tidak demikian halnya dengan pemakaian merek. Apalagi jika pemakaian merek itu tidak ada kejelasan batas luasnya untuk menciptakan timbulnya hak. Juga tidak ditetapkan kejelasan mengenai batas luasnya, akan sulit untuk menentukan saat pemakaian merek itu. Dilain pihak ada keberatan atas dasar hukum pendaftaran, ialah menimbulkan ketidakadilan bagi yang telah memakai merek yang sama dan untuk barang yang sejenis sebelum pendaftaran merek itu, dan telah memperoleh “*Good Will*” dari merek yang bersangkutan. Disamping itu menurut sifat merek adalah diperuntukkan guna dipakai, tetapi berdasarkan sistem pendaftaran sebagai penciptaan hak, akan mendorong penciptaan hak atas merek yang tidak dipakai. Juga hal itu merupakan keberatan, karena akan menghambat pilihan bebas atas merek baru yang dipakai. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa dimana-mana diterapkan stelsel gabungan, yaitu suatu stelsel yang memberikan akibat hukum baik kepada pemakaian (*gebruik*) maupun pendaftaran (*inschrijving*) berbagai-bagai variasi mungkin

⁵⁵Harsono Adisumarto. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian*. Akadeini Presindo. Jakarta.1998. hal.59.

dapat terjadi, bahwa dengan pemakaian pertama menciptakan hak atas merek, dan pendaftaran merupakan bentuk pemakaian, atau pun merupakan peranan sebagai alat bukti untuk persyaratan pelaksanaan hak khusus tersebut. Dilain pihak bagi yang menganut stelsel dimana pendaftaran menciptakan hak atas merek, maka pemakaian (*gebruik*) dapat mengambil peranan sebagai syarat untuk kelangsungan dari pada hak yang diperoleh melalui pendaftaran, ataupun sebagai bentuk tujuan yang jelas yaitu pemakaian sebagai unsur tambahan untuk terciptanya hak. Segalanya tergantung dari apakah dengan pendaftaran dapat atau tidak menciptakan hak, yang merupakan perbedaan antara stelsel konstitutif atau stelsel deklaratif".

Dalam penjelasan di atas, yang perlu digaris bawahi bahwa sistem dalam pendaftaran merek dimaksudkan untuk menentukan dan melindungi pemilik merek yang sebenarnya, sekaligus diupayakan bahwa sistem pendaftaran merek dapat berfungsi untuk mengkoordinir merek-merek yang beredar agar mudah di inventarisir, hal-hal tersebut merupakan unsur penting dalam pemilihan suatu sistem hukum.

Wacana sistem gabungan sangat baik untuk dicermati dan coba dikritisasi, meskipun kita masih belum mengetahui sistem gabungan itu seperti apa, bahkan sebagian dari ahli dalam hukum merek belum dapat mendefinisikan sistem gabungan yang dimaksud Mr. E.A. Van Nieuwenhoven Helbach, namun menurut penulis sistem gabungan yang hendak dibentuk disini adalah sistem pendaftaran merek yang selain berdasarkan pada sistem deklaratif juga mendasarkan pada sistem konstitutif, idealnya pemakai pertama tetap mendapatkan prioritas perlindungan haknya atas merek, sepanjang dapat membuktikan bahwa

dialah pemakai pertama dan pendaftar pertama telah mengetahui keberadaannya, disamping itu pendaftar pertama juga mendapat prioritas perlindungan haknya atas merek sepanjang dapat membuktikan bahwa tidak adanya itikad buruk dari pihaknya terhadap pendaftaran merek tersebut, yang akhirnya dasar dari putusan-putusan terhadap sengketa-sengketa di bidang merek dapat berupa tidak dilarangnya pemasaran beberapa produk lokal yang belum terdaftar namun dalam wilayah yang terbatas (lokal).

Terlepas dari pembentukan paradigma baru dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia, yang terpenting sekarang perlu dipikirkan perlindungan yang mendesak terhadap merek yang belum terdaftar yang sebagian besar dimiliki oleh pengusaha kecil yang merupakan asset nasional, seandainya kepentingan ini harus ditempuh dengan memodifikasi sistem pendaftaran merek yang kita gunakan sekarang, tidaklah juga menjadi masalah, sehingga sebenarnya untuk perspektif kedepan sistem pendaftaran konstitutif haruslah disesuaikan dengan strategi dan susunan perekonomian nasional yang didalamnya ada pengusaha kecil dan menengah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa penulis di atas, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem konstitutif pada kenyataannya lebih berperan menyelesaikan beberapa permasalahan sengketa merek dibandingkan dengan sistem deklaratif. Pada sistem konstitutif pendaftar pertama adalah yang berhak atas merek, sehingga pendaftar pertama memiliki kepastian hukum hak atas mereknya. Diterapkannya sistem pendaftaran konstitutif dengan Undang-Undang No.19 Tahun 1992, Undang-Undang No.14 Tahun 1997 dan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 jumlah kasus-kasus di bidang merek mulai dapat ditekan, hal disebabkan adanya registrasi merek yang lebih teratur dan berdampak pada pemberian jaminan kepastian hukum yang lebih baik
2. Dalam sistem konstitutif pemegang merek yang tidak terdaftar secara formil tidak memperoleh Perlindungan hukum, sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya, tanpa pendaftaran tidak melahirkan hak atas merek.

Pedagang kecil yang meliputi Usaha Kecil dan Menengah maupun Pedagang Informal (pedagang Kaki Lima) menjadi pihak yang tidak dilindungi dalam sistem konstitutif ini, karena mereka sering tidak mendaftarkan mereknya. Perlindungan terhadap mereka hanya diperoleh melalui temuan dalam persidangan, bila nanti dapat dibuktikan adanya itikad baik, maka produk mereka akan dilindungi dan tetap dapat diperdagangkan dalam lokasi dimana mereka berada.

3. Penerapan sistem pendaftaran konstitutif, dapat diprediksi bahwa lambat laun pengusaha-pengusaha kecil akan tergeser dalam era globalisasi, karena dengan modal dan kesadaran hukum yang rendah. Merek bukanlah faktor penting bagi usaha mereka yang sudah tangguh secara lokal, dalam kondisi seperti ini perlu suatu paradigma baru terhadap sistem pendaftaran merek konstitutif yang sudah kita anut sekarang. Paradigma ini harus bertujuan membentuk konsep sistem pendaftaran merek yang berpihak kepada pengusaha kecil juga dapat menjamin kepastian hukum.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu dijadikan saran, baik terhadap Pemerintah Daerah, maupun terhadap kantor Pendaftarn Merek, antara lain :

1. Pendaftarn Merek harus pro aktif, dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya merek, hal ini disebabkan bahwa sebagian besar dari pengusaha kecil kita kurang memahami arti penting merek dalam perdagangan ;
2. Pemerintah Daerah, harus pro aktif menginventarisasi produk-produk yang di buat oleh *Home Industri* di daerahnya masing-masing, dan sekiranya memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat, sikap pro aktif pemerintah kembali dibutuhkan untuk membantu pengusaha kecil tersebut untuk mendaftarkan merek atas produknya itu;
3. Bagi kalangan akademisi, sebaiknya bisa lebih kritis dalam mencermati eksistensi Pengusaha Kecil dan Menengah serta pedagang informal berkaitan dengan sistem pendaftaran konstitutif dalam merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto. Harsono. *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Presindo. Jakarta. 1989.
- Adisumarto. Harsono. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek Hak Milik Perindustrian*. Akadeini Presindo. Jakarta. 1998.
- Campbell. Henry. *Black, Blacks Law Dictionary, Frase Edition*, ST. Paul Minor, West Publishing CO, 1979.
- Djumhana. Muhamad dan R.Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Effendy. Rusli .dkk. *Teori Hukum*. Hasanuddin University Press. Ujung Pandang.
- Gautama. Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Alumni. Bandung. 1986.
- . *Undang-Undang Merek Baru*. Alumni. Bandung. 1992.
- Gautama. Sudargo dan Rizawanto Winata. *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001.
- Hamdan M. *Politik Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997.
- Harahap. M. Yahya , *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, PT*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- Hartono. Sri Rejeki. *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*. Pasca Sarjana UNDIP. Semarang. 1993.
- Hartono. Sunarjati. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Binacipta. Bandung. 1982.
- Hasibuan. Effendy. *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*. Universitas Indonesia. Fakultas Hukum Pasca Sarjana. 2003.
- Hersugondo, *Pengembangan Usaha Kecil Yang Berdaya Saing Antara Kendala Dan Peluang*, Gema STIKUBANK, 1999, Semarang.

- Kansil. C.S.T. *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Jakarta. Sinar Grafika.1997.
- Kesowo Bambang. *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Mahkamah Agung RI. 1991.
- Kusumah. Mulyana W. *Perspektif, Teori dan Kebijakan Hukum*. Rajawali. 1986.
- Maulana. Insan Budi, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.
- , *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- , *Pelangi HKI Dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2000.
- Mokong Lexi J dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif* , PT Rumadja Rosdakarya, Bandung 1995.
- Poerwadarminta. W.J.S., *Diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Dep. P dan K*, PT Balai Pustaka, Jakarta 1976.
- Prakoso. Djoko , *Hukum Merek dan Paten Sederhana Indonesia*, Dhara Prize, Tahun 1991.
- Purwono Joko, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UNS Press, 1995.
- Rahardjo. M. Dawam, *Usaha Kecil Dalam Perekonomian Nasional*, Departemen Koperasi Dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1994.
- Samsurizal. Dick , *Branding Internatif Alat Pemasaran Potensial*, Humaniora Utama Press Bandung, Desember 1992.
- Sembiring. Sentosa. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hask Cipta, Paten dan Merek*. Yrama Widya. Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1994.

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

Subekti.R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta. 1965.

Sukidin Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Penerbit Insan Cendikia, Suabaya, 2002.

Supramono . Gatot. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Djambatan. Jakarta. 1996.

Suryodiningrat. R.M. *Pengantar Ilmu Hukum Merek*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1984.

Syaifudin. Hetifah, dkk, *Strategi Dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Yayasan Akatiga, Bandung, 1995.

Tatanusa Redaksi. *Himpunan Putusan-Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Merek Jilid 2*. PT. Tatanusa. Jakarta. 2002.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek

Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Disusun oleh Direktorat Jenderal HKI. Departemen Kehakimandan Hak Asasi Manusia RI. 2002.

Majalah/Koran :

Rahman. Abdul. *Memburu Merek-Merek Global"*. Informasi dan Peluang Bisnis, Swa Sembada, Majalah, No.18/XIII/25 September-Oktober/1997.

Suara Merdeka. *Haki Untag Urus Hak Merek*. Tanggal 27 Juni 2002.

Harian Kompas, tertanggal 7 Agustus 2003

Harian Kompas, tertanggal 13 Agustus 2003

Bahan Seminar :

Purba. A. Zen Umar. *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*.

Disampaikan pada acara Orientasi Kepailitan bagi para hakim Agung, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jakarta, 29 Januari 2002.

The UK Patent Office, Benefits of Trade Mark Protection, The UK Patent Office, <http://www.google.com>, 2002. Jahisa. Zainuddin. *Peran Jaksa Dalam Penegakan Undang-Undang Desain Industri dan Merek*. Disampaikan Dalam Seminar Nasional Implementasi Undang-Undang Desain Industri dan Merek, Diselenggarakan Oleh Kerjasama JIII/APIC, IP Clinic, P3HAKI, LPKWu, UNS, Asosiasi Alumni JIII Indonesia, FH UII, dan FH Undip. Surakarta 14 Februari 2002.

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

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

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