



**MEREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN MEREK  
BERSAMA UNTUK MENGURANGI TINGKAT PERSAINGAN USAHA  
(STUDI MEREK GENTENG SOKKA KABUPATEN KEBUMEN )**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**Nama : Mastur, SH**

**NIM : B4A006309**

**PEMBIMBING :**

**Dr. Budi Santoso, SH, MS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
TAHUN 2008**

**MERKE KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN MERKE  
BERSAMA UNTUK MENGURANGI TINGKAT PERSAINGAN USAHA  
(STUDI MERKE GENTENG SOKKA KABUPATEN KEBUMEN )**

Disusun Oleh :

**Nama : Mastur, SH**

**NIM : B4A006309**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal,        Desember 2008

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

**Pembimbing,**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Budi Santoso, SH, MS**

NIP. 131 631876

**Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH**

NIP.130 531 702

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Mastur, menyatakan bahwa karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister ( S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Semarang, Desember 2008

Penulis,

Mastur, SH

NIM. B4A006309

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- ✚ *Sesungguhnya Ilmu Pengetahuan menempatkan orang dalam kedudukan yang lebih tinggi, terhormat dan mulia ( HR. Bukhori Muslim )*

### *TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :*

- ❖ Ibu tercinta yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang sejak lahir sampai sekarang;
- ❖ Istriku tercinta (Dwi Mulyanti ) dan putriku ( Az –Zahra Khalifah Ardiana) tersayang yang selalu memberiku motivasi dan semangat untuk menjalani hidup;

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “ Merek Kolektif sebagai Alternatif Perlindungan Merek Bersama untuk Mengurangi Tingkat Persaingan Usaha ( Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen ).

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan tesis ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya ilmu hukum bidang Hak Kekayaan Intelektual dan lebih spesifik tentang merek, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambar perlindungan merek di Indonesia.

Dalam proses penyusunan , segala hambatan dan rintangan dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan , dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis berdasarkan DIPA Sekretariat Jendral DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun Anggaran 2008
2. Prof. Dr. Dr. Susilo Wibowo, M.S, Med, Sp, And, Selaku Rektor Universitas Diponegoro ;
3. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
5. Dr. Budi Santoso, SH, MS, Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik sampai penyelesaian penulisan tesis ini.

6. Ani Purwanti, SH, M.Hum selaku Sekretaris Program Magister Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak membantu sampai penulisan tesis selesai.
7. Dr. H. Noor Achmad, MA selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim yang telah memberikan waktu dan kesempatan menempuh kuliah di MIH UNDIP;
8. Dr. H Mahmutarom HR, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Unwahas yang telah memberikan kesempatan dan mengizinkan untuk menempuh Starata 2 di Magister Ilmu Hukum UNDIP;
9. Bapak/ Ibu Dosen Pengajar di kelas Unggulan Diknas MIH UNDIP yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis.
10. Bapak/Ibu Staff pengajaran dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang selama ini banyak membantu kelancaran perkuliahan di MIH UNDIP;
11. Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kebumen yang telah membantu dan bekerja sama sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan;
12. Para Pengusaha Genteng Merek Sokka yang bersedia dengan senang hati memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan tesis ini;
13. Ibuku tercinta beserta keluarga dan Istriku (Dwi M ) putriku (Az-Zahra) yg tersayang yang telah memberikan semangat, motifasi dan doa yang bermanfaat bagi penyelesain tesis ini.
14. Temen –temen seperjuangan di kelas unggulan Diknas HAKI dan Laut MIH UNDIP angkatan 2006 yang menjadi tempat bertukar pikiran yang baik.

Pada akhirnya , penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan tesis ini . Harapan penulis , semoga tesis ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. Amin.

Semarang, Desember 2008

Penulis,

Mastur

## ABSTRAK

Pada era perdagangan global dan pasar bebas merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Salah satu bagian Hak Kekayaan Intelektual yang harus diatur dan dilindungi yaitu merek. Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya kejadian orang yang melakukan peniruan-peniruan. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Genteng Sokka Kebumen. Perlindungan merek sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, namun faktanya banyak merek Genteng Sokka yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mendapat perlindungan hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek dan respon Pemerintah Daerah Kebumen terhadap penggunaan merek kolektif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek dan mengetahui respon Pemerintah Daerah terhadap penggunaan merek kolektif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang penulis berusaha menjelaskan mengenai penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek bersama untuk mengurangi tingkat persaingan dan menjelaskan bagaimana sikap Pemerintah daerah Kebumen terhadap penggunaan merek kolektif terhadap merek genteng Sokka.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penggunaan merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek genteng Sokka Kebumen yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat diantara para pemilik industri genteng Sokka. Industri genteng merek Sokka Kebumen mempunyai kontribusi yang besar terhadap perekonomian masyarakat sekitarnya karena banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki investasi yang besar dan menjadi industri andalan Kebumen. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kebumen harus ikut berperan agar eksistensinya genteng Sokka selalu eksis, Pemerintah Daerah Kebumen berperan agar Industri genteng merek Sokka mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Pemerintah Daerah Kebumen dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung penggunaan merek kolektif untuk perlindungan merek genteng Sokka. Pemerintah Daerah Kebumen perlu lebih banyak lagi mensosialisasikan tentang pentingnya perlindungan merek sehingga para pemilik genteng Sokka memahami akan pentingnya perlindungan merek.

Kata Kunci : *Perlindungan merek, merek kolektif, Alternatif perlindungan merek*

## ABSTRACT

On the global and free trade era, mark has urgent role on determining equal regulation system because the system could be prevented if there is fair and health competitive business. One of the Intellectual Property Right that must be regulated is mark. Need of law protection of mark develop fastly after many people made imitations. Genteng Sokka, merk of tile from Kebumen, is one item example. Mark protection actually had regulated on “Undang -Undang No 15/ 2001, but Genteng Sokka hasn’t registet yet, in Intellectual Property Right Direktorat General, so It hasn’t gotten protection yet.

The matter on this research is if collective mark could be used as mark law protection alternative. And How response of Kebumen regent government on the using of it. The meant of the research is to know and analyze using of collective mark as mark law protection alternative, how the regent government regent on the collective mark. The research used empiris yurisdical method with specification analytic descriptive, the writer explain about merk collective making as the alternative so it could decrease of competitive level , and how regent government attitude this mark.

From the research, could be argued if the collective mark could be used as alternative, because the property is owned by Small Medium Entreprises, non fair competitive among the owners could be limited. The contribution to development is significant e g : employment and invesment so Genteng Sokka could be potencial industry in Kebumen Regent. Kebumen Government could make many effort so Genteng Sokka get law protection which had stated on “Undang -Undang No 15/ 2001”. Beside that , The Regent Government must propose the collective mark using as protection mark like as Getting Sokka. Dissemination the urgent of protection mark must be done so every owner of Genteng Sokka could understand how urgent of protection mark.

**Key words :** *Protection mark, collective mark, protection mark alternative*

# DAFTAR ISI

	<i>halaman</i>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN .....	7
E. KERANGKA PEMIKIRAN .....	8
F. METODE PENELITIAN .....	27
1. Metode Pendekatan .....	27
2. Spesifikasi Penelitian.....	27
3. Subyek dan Obyek Penelitian.....	28
4. Metode Pengumpulan data .....	29
5. Metode Analisis Data .....	30
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MEREK PADA UMUMNYA</b>	
1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual ( HKI ) .....	33
2. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia .....	44
3. Ruang Lingkup Merek .....	46
a. Pengertian merek .....	46
b. Syarat – syarat sebuah merek . .....	49
c. Fungsi merek.....	52

d. Jenis –jenis merek .....	54
4. Pengalihan Hak Atas Merek .....	56
<b>B. PENGELOLAAN ADMINISTRASI MEREK .....</b>	<b>59</b>
1. Perolehan Hak atas sebuah Merek .....	59
a. Sistim Deklaratif ( <i>passief stelsel</i> ) .....	60
b. Sistim Konstitutif (aktif ) .....	62
2. Tata Cara Pendaftaran Merek .....	63
a. Prosedur Permohonan Pendaftaran merek .....	63
b. Pemeriksaan Pendaftaran merek .....	66
3. Penghapusan dan Pembatalan pendaftaran merek ....	68
4. Jangka Waktu Perlindungan merek .....	71
<b>C. PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK .....</b>	<b>72</b>
1. Pelanggaran terhadap merek .....	72
2. Persaingan Usaha Tidak Jujur .....	73
3. Penanganan melalui Hukum Perdata .....	74
4. Penanganan melalui Hukum Pidana .....	75
5. Penanganan melalui Hukum Administrasi Negara ....	78
a. Penanganan oleh Pabean .....	78
b. Penanganan oleh Badan Industri .....	80
c. Penanganan oleh Badan standar Periklanan .....	80
6. Alternatif Penyelesaian Sengketa .....	81
a. Konsultasi .....	83
b. Negosiasi .....	83
c. Mediasi .....	84
d. Konsiliasi .....	85
e. Penilaian Ahli .....	85
<b>D. MEREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN MEREK</b>	
1. Pengertian Merek Kolektif .....	85
2. Syarat-syarat penggunaan merek Kolektif .....	87
3. Peralihan Hak atas merek Kolektif .....	88

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. MEREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN  
MEREK GENTENG SOKKA KEBUMEN**

1. Sejarah Genteng Sokka sebagai Merek Genteng asal Kebumen .	89
2. Jenis – jenis Genteng merek Sokka Kebumen .....	92
3. Perlindungan Hukum merek Genteng Sokka Kebumen .....	99
4. Merek Kolektif sebagai alternatif perlindungan merek genteng Sokka Kebumen. ....	102
5. Pemasaran Bersama merek Genteng Sokka bagi Pelaku Usaha Kecil dalam mengurangi persaingan usaha Tidak Sehat.....	105
a. Kelompok Usaha Bersama ..	106
6. Analisis Penggunaan Merek Kolektif sebagai Alternatif Perlindungan Merek Genteng Sokka berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.....	110
a. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia.....	110
b. Perlindungan merek dalam hukum Internasional.....	115
c. Penggunaan Merek Kolektif sebagai Alternatif Perlindungan Merek menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 .....	119
d. Tata cara pendaftaran merek Kolektif sebagai merek bersama	122
e. Biaya Pendaftaran sampai keluarnya sertifikat merek Kolektif	124

**B. RESPON PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TERHADAP PENGGUNAAN MEREK KOLEKTIF UNTUK  
MELINDUNGI GENTENG SOKKA KEBUMEN**

1. Eksistensi Genteng Sokka Kebumen sebagai Aset Daerah Kebumen yang perlu dilindungi .....	130
2. Respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam Penggunaan Merek Kolektif untuk melindungi Genteng Sokka .....	134

**BAB IV PENUTUP**

<b>A. KESIMPULAN</b> .....	136
<b>B. SARAN-SARAN</b> .....	137

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	<b>Hal</b>
<i>Gambar 1</i> : Genteng Sokka Natural .....	98
<i>Gambar 2</i> : Kerpus Sokka Natural .....	98
<i>Gambar 3</i> : Genteng Sokka Glazur .....	99
<i>Gambar 4</i> : Kerpus Sokka Glazur .....	99
<i>Tabel 1</i> : Jenis-jenis merek Genteng Sokka .....	101
<i>Tabel 2</i> : Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan hak asasi manusia. ....	126
<i>Tabel 3</i> : Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2007 .....	128
<i>Tabel 4</i> : Daftar Wilayah Industri Genteng Sokka Kebumen .....	131
<i>Tabel 5</i> : Daftar Sentra Industri Andalan Kebumen 2007 .....	133

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kebumen merupakan kabupaten yang wilayahnya terletak di bagian selatan Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo sebelah timur, Samudra Indonesia sebelah selatan, Kabupaten Cilacap dan Banyumas sebelah barat dan Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo disebelah utara. Secara Geografis Kabupaten Kebumen Kebumen terletak pada 7° 27' - 7° 50' Lintang Selatan dan 109° 22' - 109°50' Bujur Timur. Dengan luas wilayah 128.000.50 hektar atau 1.281,11 km<sup>2</sup>, dengan kondisi 31,09 % merupakan lahan sawah dan 68,91% sebagai lahan kering.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam salah satu misi yang keempat disebutkan bahwa pengembangan perekonomian yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui sinergi fungsi pertanian, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja. Dalam bidang Industri di Kabupaten Kebumen, merupakan sektor keempat yang terbesar penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masih didominasi industri kecil barang galian bukan logam.

Salah satu industri yang ada di Kabupaten Kebumen yang sudah terkenal diseluruh Jawa Tengah dan wilayah sekitarnya yaitu Indutri Genteng merek Sokka yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kebumen. Sentra –sentra industri genteng merek Sokka sebagian besar dimiliki dan kelola Industri –industri rumah tangga dan sebagian dimiliki oleh pengusaha menengah, pengusaha kecil. Sentra-sentra Indsutri genteng merek Sokka di Kabupaten Kebumen mencapai ratusan sentra –sentra industri- industri genteng Sokka yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kebumen terutama Kecamatan Pejagoan, Sruweng, Klirong, Adimulyo, Buluspesantren merupakan pusat-pusat industri genteng sokka yang menjadi salah satu andalan industri daerah Kebumen yang banyak menyerap tenaga – tenaga kerja disekitarnya. Banyaknya industri genteng merek Sokka di Kebumen tidak terlepas dari kondisi Sumber Daya Alamnya yang mendukung yaitu tanahnya yang baik dan cocok untuk bahan dasar produk genteng.

Kebumen sebagai sentra Industri Genteng merek Sokka, masyarakat Kebumen umumnya dan khususnya para pengusaha genteng merek Sokka masih banyak yang belum tahu akan pentingnya perlindungan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran – pelanggaran dibidang HKI khususnya tentang merek baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam memasuki pasar bebas perlindungan akan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia perlu perhatian yang serius dalam menghadapi arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang kehidupan lainnya.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul karena hasil

kefektifitas intelektual seseorang , dengan bentuk nyata ada dimensi fisiknya , ada kreatifitasnya, sehingga bukan hanya sekedar ide, gagasan, konsep, fakta tertentu yang tidak mempunyai dimensi fisik. Istilah lain dari Hak Kekayaan Intelektual biasanya disingkat dengan HKI. Apabila diperhatikan dalam system hukum Perdata di Indonesia, HKI masuk pada hukum harta kekayaan yang terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata dan hukum benda Pasal 499 KUH Perdata ).<sup>1</sup> Pada konsep harta kekayaan , setiap benda selalu ada pemiliknya , setiap pemilik benda suatu benda mempunyai hak atas benda miliknya, yang biasanya disebut “ Hak Milik “ dengan demikian pemilik berhak untuk menikmati dan menguasai benda tersebut sepenuhnya.<sup>2</sup>

Dalam kasanah ilmu pengetahuan, intelektual manusia diartikan sebagai kekayaan intelektual yang dapat dimiliki oleh pribadi manusia sebagai hak. Dengan kata lain bahwa hak kekayaan intelektual secara sederhana merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya. Hal tersebut yang membedakan kekayaan intelektual dengan jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki oleh manusia tetapi tidak dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Sebagai contoh, kekayaan alam berupa tanah dan atau tumbuhan yang ada di alam merupakan ciptaan dari sang Pencipta. Meskipun tanah dan atau tumbuhan dapat

---

<sup>1</sup> H.OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* , PT Raja GrafindoPersada, Jakarta 2004, hlm 11

<sup>2</sup> R Soebekti dan R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986

dimiliki oleh manusia tetapi tanah dan tumbuhan bukanlah hasil karya intelektual manusia. HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.

Merujuk pada pengertian HKI, maka sifat dari Hak Kekayaan Intelektual adalah: (1) mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat diperpanjang (Hak merek), tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya menjadi milik umum (Hak Paten), (2) bersifat eksklusif dan mutlak, maksudnya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan si pemilik mempunyai hak monopoli yaitu penemu dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan ataupun menggunakan teknologi yang dimilikinya, dan (3) bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.

Tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui HKI secara umum meliputi:

*Pertama*, Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang menerima akibat pemanfaatan HKI untuk jangka waktu tertentu; *Kedua*, Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dari usaha atau upaya menciptakan suatu karya intelektual; *Ketiga*, Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk dokumen HKI yang terbuka bagi masyarakat; *Keempat*, Merangsang terciptanya upaya alih

informasi melalui kekayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten; *Kelima*, Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena adanya jaminan dari negara kepada yang berhak.

Meskipun peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual sudah cukup lengkap, akan tetapi pemahaman dan kesadaran masyarakat luas tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia memang masing sangat kurang, tidak untuk saling menyalahkan tapi inilah potret yang kini dirasakan bangsa kita, bangsa yang kaya dengan asset dan kaya dengan karya-karya intelektual yang tinggi, tapi belum juga sadar akan pentingnya perlindungan HKI khususnya dibidang merek.

Dalam menghadapi perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting , terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat. Kabupaten Kebumen sebagai sentra produk Genteng merek Sokka tidak terlepas dari pengaruh perdagangan global yang saat ini sudah terasa di kalangan pengusaha-pengusaha para pemilik merek genteng Sokka. Pemahaman akan pentingnya perlindungan hukum Hak Kekayan Intelektual terutama bidang merek masih sangat rendah.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya sentra-sentra Industri Genteng merek Sokka hanya beberapa orang yang telah mendaftarkan mereknya dan memiliki Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal HKI. Namun sebagian besar para pemilik sentra-sentra Industri Genteng sokka belum mengetahui dan memahami

akan pentingnya perlindungan merek demi kepastian hukum dan persaingan usaha yang sehat. Sebenarnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang Merek sudah ada dan cukup lengkap seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, namun masih banyaknya para produsen merek genteng sokka tidak segera mendaftarkan mereknya sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memahami dan mengerti tentang Undang – Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek maka para pemilik genteng merek sokka menyadari akan pentingnya perlindungan merek Genteng Sokka demi kepastian hukum dan persaingan yang sehat diantara para pengusaha sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Sebagai salah satu alternatif perlindungan merek Genteng Sokka yaitu dengan pemakaian merek kolektif untuk digunakan bersama- sama dalam mengurangi tingkat persaingan usaha diantara para pemilik, mengingat banyaknya industri – industri genteng sokka yang dikelola industri rumah tangga (*home industry*) sehingga lebih efektif dan efisien. Dalam mewujudkan perlindungan merek Genteng Sokka Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen ikut memiliki peran dalam rangka melindungi merek Genteng Sokka sebagai hasil industri asal daerah Kebumen.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang untuk penelitian diatas , maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah merek kolektif dapat digunakan sebagai alternatif perlindungan merek guna mengurangi persaingan usaha ?

2. Bagaimanakah Respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terhadap merek kolektif untuk mempertahankan eksistensi merek genteng Sokka ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari hasil penelitian ini diharapkan tujuan-tujuan tercapai diantaranya :

2. Untuk mengetahui dan menganalisis merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek bersama guna mengurangi tingkat persaingan usaha produk merek genteng Sokka Kebumen.
3. Untuk mengetahui Respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terhadap penggunaan merek kolektif dalam mempertahankan eksistensi merek genteng Sokka Kebumen .

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian Hak Kekayaan Intelektual dan lebih spesifik lagi pada bidang hak merek, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran perlindungan merek di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Bahwa penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai merek kolektif sebagai alternatif

perlindungan merek bersama untuk mengurangi tingkat persaingan usaha diantara pengusaha merek genteng Sokka serta diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan seperti : Pemda Kebumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pemilik produk merek genteng Sokka.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian IPR merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*).

Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak

kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial.

Dalam system hukum Perdata di Indonesia, HKI masuk pada hukum harta kekayaan yang terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata dan hukum benda Pasal 499 KUH Perdata ).<sup>3</sup> Pada konsep harta kekayaan , setiap benda selalu ada pemiliknya , setiap pemilik benda suatu benda mempunyai hak atas benda miliknya, yang biasanya disebut “ Hak Milik “ dengan demikian pemilik berhak untuk menikmati dan menguasai benda tersebut sepenuhnya.<sup>4</sup>

Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (*industrial right*) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan.

Menurut *W.R. Cornish*, “hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi”.<sup>5</sup> Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat

---

<sup>3</sup> H.OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* , PT Raja GrafindoPersada, Jakarta 2004, hlm 11

<sup>4</sup> R Soebekti dan R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986

<sup>5</sup> W.R. Cornish, *Intellectual Propert* dalam Etty Susilowati, “Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur”, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hal. 106.

serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.<sup>6</sup>

HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu:<sup>7</sup>

- a. Hak Cipta (*Copy Right*);
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup:
  - 1) Paten (*Patent*);
  - 2) Merek (*Trade Mark*);
  - 3) Desain Produk Industri; dan
  - 4) Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)

Sistematika IPR atau Hak Kekayaan Industri yang diikuti oleh WIPO yang berlaku sampai saat ini terdiri dari:<sup>8</sup>

- 1) Paten Sederhana (*Utility Model*) dan Desain Produk Industri (*Industrial Design*); dan

---

<sup>6</sup> Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Radjab), Cetakan Ketiga, Bharatara Karya Aksara, 1982, hal. 21.

<sup>7</sup> WIPO, Bab II bagian B1.

<sup>8</sup> *Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1967*, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal. 3.

2) Merek, termasuk Merek Dagang (*Trade Mark*), Merek Jasa (*Service Mark*), Nama Perusahaan (*Trade Name*), Petunjuk Sumber (*Indication of Source*) dan Sebutan Asal (*Appellation of Origin*).

Menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7 Bab II *Agreement TRIPs* yang mencakup:

1. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
2. Merek Dagang (*Trade Marks*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
5. Paten (*Patent*);
6. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

Sebelum tahun 1961, Undang – undang Merek Kolonial Belanda tahun 1912 tetapa berlaku sebagai akibat dari penerapan Pasal-Pasal peralihan dalam UUD 1945 dan Undang Dasar RIS 1949 serta UUD Sementara 1950. Undang-Undang merek 1961 kemudian menggantikan Undang-Undang merek Kolonial. Namun sebenarnya UU tahun 1961 hanya merupakan ulangan dari Undang-undang sebelumnya.

Pada Tahun 1992 Undang- Undang merek merek baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang- Undang merek tahun 1961. Dengan adanya Undang-Undang baru tersebut , surat keputusan adminstratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang- Undang merek , Indonesia

turut serta meratifikasi Perjanjian merek WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Pada tahun 1997 Undang-undang merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan Pasal-Pasal dari perjanjian Internasional tentang Aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Dalam Pasal-Pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. Dalam Undang-undang tahun 1997 juga mengubah ketentuan dalam Undang-undang sebelumnya dimana tentang penggunaan merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek. Pada tahun 2001 berlaku Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 sebagai Undang-Undang merek yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Ada beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 yaitu ; Penetapan sementara Pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa suatu perkara merek, kemungkinan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.

Pengertian merek secara umum dapat dikatakan sebagai pengenal , ciri bukti, atau lambang . Lebih lengkap merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu , dimanan perlu juga dipribadikan asalnya barang atau jaminan kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan perusahaan lain.<sup>9</sup> Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat

---

<sup>9</sup> Soekardono, R : *Hukum Dagang Indonesia* , Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta 1983, hal 149

dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk atau jasa.<sup>10</sup> Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.<sup>11</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 (1) tentang merek, merek dedefinisikan sebagai tanda yang terdiri : 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 .

Dalam Pasal ini mengandung tiga rumusan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. dilihat dari bentuk atau wujud merek sama dengan tanda yang terdiri dari beberapa unsur,
2. segi fungsinya merek sebagai daya pembeda
3. tujuan merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Dengan melihat arti kata merek dan obyek merek yang dilindungi maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1(satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek sebagai tanda pengenal asal barang sekaligus berfungsi menghubungkan barang atau jasa yang bersangkutan dengan

---

<sup>10</sup> Insan Budi Maulana; *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm 60

<sup>11</sup> Wiratmo Dianggoro : *Pembaharuan UU Merek dan ampak Bagi Dunia Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 2, 1997 hlm 7

produsennya, maka hal ini akan menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya dalam perdagangan. Bagaimanapun antara merek dan barang ada ikatan yang tidak terpisahkan karena barang diberi tanda (merek) akan memberikan kesan tertentu bagi orang yang melihatnya. Melalui media barang yang diberi tanda (merek) tersebut terwujud merek sebagai simbol barang.

Merek juga berfungsi memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pemilik merek, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa yang bersangkutan.

Dalam dunia perdagangan global merek seringkali dijadikan sebagai salah satu cara untuk menciptakan dan mempertahankan *good will* dimata konsumen dan sekaligus untuk sarana untuk memperluas pasaran suatu barang atau jasa ke seluruh dunia. Sehingga merek yang sudah mempunyai reputasi tinggi dan menjadikan *good will* bagi pemilik barang dan jasa, hal ini merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya.

Jenis merek dapat dibedakan menjadi :

- (1) Merek Dagang : adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan barang dengan barang yang sejenisnya.

- (2) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.
- (3) Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya ( Pasal 1 butir 2, 3 dan 4 Undang- undang merek

Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan oleh perorangan maupun kepada badan hukum dan segala bentuk peralihan ini harus didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek . Pengalihan hak atas merek mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga bila sudah tercatat dalam Daftar Umum Merek. Menurut Prof Sudargo Gautama ; sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum pihak ketiga, dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat *Zakelijik*.<sup>12</sup>

Selain melalui bentuk pengalihan merek , seseorang atau badan hukum dapat menggunakan merek tertentu dengan melalui cara lisensi merek. Sistem lisensi merek dianjurkan antara lain dalam ”*Model Law on developing Countries on marks , Trade Name, and Act of Unfair Competition*. Dalam Paris Convention versi Stockholm Pasal 6 didapatkan ketentuan khusus mengenai pemindahan (*assignment*) dari

---

<sup>12</sup> Sudarga Gautama, *Hukum Merek Indonesia* Cetakan kedua Alumni Bandung, 1986 hlm 60

suatu merek. Dalam *Paris Convention* versi Stockholm dinyatakan bahwa apabila Undang-undang dari suatu negara peserta Union mengatur assignment dari suatu merek sedemikian rupa sehingga peralihan ini sah jika pada saat bersamaan juga dialihkan “*business* “ atau “*goodwill* “ dari merek yang bersangkutan.

Menurut Soegondo Soemodiredjo diseluruh dunia ada 4 (empat ) sistem pendaftaran merek yaitu<sup>13</sup> :

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.
4. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaanya.

Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek saat ini dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran yaitu :

- c. Sistem deklaratif (*passief stelsel* )
- d. Sistem Konstitutif ( aktif ) atau attribut.

Prosedur permohonan pendaftaran merek di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek. Dalam pertuaran ini sudah diatur bagaimana prosedur yang harus ditempuh seseorang untuk mendaftarkan mereknya, permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar,

---

<sup>13</sup> RM Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Cetkan kedua, Jakarta, Pardnya Paramita, 1984, hlm 10

penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek, perubahan dan penarikan kembali permohonan dan pencatatan kembali, perubahan dan penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dan pencantuman nomor pendaftaran merek.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Dirjen HKI dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya, termasuk didalamnya bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya tidak meniru orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Etiket tersebut berukuran maksimal 9 x 9 cm atau minimal 2 x 2 cm.
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum.
- d. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa .
- e. Pembayaran biaya yang telah ditentukan
- f. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif , apabila permohonan pendaftaran merek akan digunakan sebagai merek kolektif.

Setelah selesai pemeriksaan substantif , maka keluar keputusan atas permohonan merek tersebut ditolak atau diterima. Jika pendaftaran merek ditolak berdasarkan sebagaimana alasan dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang – Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek maka pendafatar merek masih bisa mengajukan banding ke komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek adalah badan yang secara khusus dibentuk di lingkungan Departemen Kehakiman .

Adapun tata cara pengajuan permohonan banding tersebut yaitu :

1. Diajukan oleh orang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum yang pendaftaran mereknya ditolak.
2. Apabila dilakukan melalui kuasa maka permohonan banding tersebut wajib dilengkapi dengan surat kuasa.
3. Diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada Ketua Komisi Banding,
4. Diajukan dalam jangka waktu tidak boleh lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan,
5. Permohonan banding dapat dilakukan secara langsung ke Direktorat Jenderal atau dikirim melalui jasa pos.

Direktorat Jenderal sebelum memutus menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek , terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dari pendafataran. Apabila terdapat kekurangan –kekurangan, maka kekurangannya harus dipenuhi sekurang-kurang dalam waktu 2 bulan sejak surat pemberitahuan dari Direjen. Apabila dalam waktu tersebut pemohon tidak melengkapi kekurangan persyrtan yang sudah diberithukan tadi maka permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali.

Setelah tahap pemeriksaan administratif selesai maka selanjutnya pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak setelah persyaratan administratif dipenuhi. Pemeriksaan substantif diselesaikan jangka waktu paling lama 9 (sembilan ) bulan, adapun acuan pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Undang- undang No 15 tahun 2001 tentang merek.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa merek yang memiliki keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksa merek. Apabila

permohonan pendaftaran merek diterima maka Direktorat Jenderal mencatatnya dalam Daftar Umum Merek serta mengumumkan dalam Berita Resmi Merek, memberitahukan pendaftaran merek kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek., memberi sertifikat merek dan mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Apabila pendaftaran merek ditolak atau tidak didaftar maka Direktorat Jenderal HKI menetapkan tentang keputusan penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut. Keputusan tentang penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemohon pendaftaran mereknya dengan disertai alasan-alasannya. Terhadap alasan penolakan ini pemohon bisa mengajukan tanggapan dan keberatan atas penolakan Dirjen atas permohonannya paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak pemberitahuan penolakan.

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal , abai atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan . Ketentuan penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dalam Pasal 61 UU No : 15 tahun 2001 tentang merek dapat dilakukan apabila :

1. Merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 ( tiga ) tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan /jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakain terakhir kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh direktorat Jenderal.
2. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang sudah didaftar.

Adapun alasan –alasan yang dapat diterima oleh Direktorat jenderal tidak digunakannya merek dalam perdagangan barang atau jasa secara limitatif diatur dalam Pasal 61 ayat (3) yaitu :

- a. Larangan Impor,
- b. Larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek barang atau jasa yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara,
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pengaturan merek selain dikenal mekanisme penghapusan pendaftaran merek , juga terdapat mekanisme pembatalan merek yang terdaftar . Pendaftaran merek hanya bisa dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan yaitu antara lain jaksa, yayasan , Lembaga bidang konsumen, dan lembaga majelis keagamaan. Permohonan pembatalan diajukan melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga diantara karena alasan :

1. Merek yang terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik,
2. Merek terdaftar mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
3. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar,
4. Menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki,

5. Peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun Internasional secara tidak sah,
6. Peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga negara dengan secara tidak sah.
7. Menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta dengan tanpa persetujuan tertulis.

Dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang merek dinyatakan bahwa jangka waktu perlindungan hukum merek yang terdaftar yaitu 10 ( sepuluh ) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. . Jangka waktu 10 (sepuluh ) tahun tersebut dapat diperpanjang atas permohonan pemilik merek setiap kali untuk jangka waktu yang sama . Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila :

- b. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek,
- c. Barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Penolakan perpanjangan merek terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan misalnya :

1. melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali yaitu melewati 12 ( dua belas ) bulan atau

kurang dari 6 ( enam ) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan,

2. tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan,
3. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek,
4. barang atau jasa dalam sertifikat merek sudah tidak diproduksi atau diperdagangkan lagi.

Pelanggaran terhadap merek biasanya mempunyai motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah , dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat. Tindakan ini dapat merugikan bagi pihak –pihak lain yang berkepentingan seperti masyarakat, baik pihak produsen maupun konsumen selain itu negara juga banyak dirugikan.. Seseorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa ijin menggunakan merek miliknya. Dari setiap undang- undang yang mengatur tentang merek maka pasti ditetapkan ketentuan –ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi bagi pelanggar hak merek orang lain.

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi , penggugat akan menang. Penggugat harus bisa membuktikan bahwa merek tergugat :

1. memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat,

2. persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Pemakain merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum ( Pasal 1365 ) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, penggugat menderita kerugian. Guagatan demikian bersifat keperdataan , tidak bisa digabungkan dengan permohonan pembatalan merek , sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum AcaraPerdata ( terbuka upaya hukum banding dan kasasi ). Sebaiknya gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum, didahului adanya putusan gugatan pembatalan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Guagatan ganti rugi dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Sanksi pidana terhadap suatu tindakan pelanggaran hak seseorang dibidang merek , selain diatur khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merek sendiri, juga diatur dalam ketentuan KUHPidana yang terdapat dalam Pasal 393 ayat (1) dan (2). Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus tindakan pelanggaran merek d iatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu Bab XIV, Pasal 90 sampai dengan 95. Ketentuan khusus ini sesuai dengan asas hukum “ *lek specialis* “ dapat mengesampingkan ketentuan yang termuat dalam KUH Pidana terhdapa aturan yang memiliki kesamaan.

Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIII Pasal 89 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa penyidikan atas tindak pidana merek selain oleh penyidik pejabat Polisi Negara juga dapat dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk sebagai penyidik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yan berlaku.

Kewenangan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek,
2. Melakukan pemeriksaan terhdap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana bidang merek,
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidanan bidang merek,
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan , catatan , dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana merek,
5. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukaan catatan dan dokumen lain,
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang merek.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah mengukuhkan pengakuan urgensi lembaga “Alternatif Penyelesaian Sengketa “ atau disingkat APS sebagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Urgensi

alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia diantaranya didasari pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

1. Kepentingan meningkatnya arus investasi , baik domestik maupun asing harus disertai dengan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak saja adil dan menjamin kepastian hukum , tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.
2. Penyelesaian sengketa yang cepat , murah, sederhana dan konfidensial sangat dibutuhkan dalam sengketa sengketa yang menyangkut persoalan-persoalan privat( perdata) termasuk bisnis atau perdagangan.

Secara sosiologis dan kultural , pelebagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia tidak mudah dilaksanakan meskipun masyarakat tradisional kita memiliki akar budaya (*cultural roots*) penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat ( *peaceful deliberations*) dan pola penyelesaian sengketa ‘menang-menang ‘ ( *win win solution* ).

Dalam Undang –Undang nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 (1) yang dimaksud Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Sedangkan dalam Pasal 1 (10) Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Perbedaan antara Arbitrase dengan APS menunjukkan bahwa APS dianggap sebagai alternatif dari mekanisme

ajudikasi baik itu dari pengadilan maupun arbitrase. Arbitrase termasuk lembaga penyelesaian sengketa secara ajudikatif karena melibatkan pihak ketiga penengah (arbiter ) yang memiliki kewenangan mengambil keputusan setelah pihak yang bersengketa menyajikan fakta fakta, bukti sampai alasan hukum yang mendasari tuntutan atau pembelaanya.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empirik, karena dalam penelitian ini tekanannya pada aspek hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai – nilai , ide –ide , kepercayaan ataupun harapan-harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan- kekuatan sosial akan dapat menentukan bagaimana hukum tersebut tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi, atau dapat dikatakan dengan yuridis sosiologis , hukum tak hanya dipandang sebagai peraturan – peraturan atau kaidah –kaidah saja akan tetapi juga meliputi bekerjanya hukum dalam masyarakat

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun,

dijelaskan, kemudian dianalisis.<sup>14</sup> Penelitian ini dikatakan deskriptif karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap merek genteng Sokka dengan merek kolektif yang ada di Kabupaten Kebumen. Dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dari aspek yuridis dan sosio ekonomis terhadap penyebab terjadinya permasalahan hukum yang timbul akibat pelanggaran merek genteng Sokka serta peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam melindungi eksistensi merek genteng Sokka sebagai produk daerah asal Kebumen

#### **4. Subyek dan Obyek Penelitian**

Dalam penelitian studi kasus dikenal subyek penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan<sup>15</sup>, sedangkan Suharsimi Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan.<sup>16</sup> Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas satu perlakuan yang diberikan kepadanya.<sup>17</sup> Penentuan responden dilakukan dengan purposive sampling<sup>18</sup> yaitu

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hal. 35

<sup>15</sup> Muhammad Idrus, *Metodelogi Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial (Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta UII Press, 2007 Hal. 121.

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik", dalam Muhammad Idrus, *Op.Cit*, Hal. 122.

<sup>17</sup> Muhammad Idrus, *Op.Cit*, Hal 121.

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal 112

memasukkan ciri-ciri tertentu dari responden dari kelompoknya. Adapun responden yang akan diambil penelitian ini yaitu :

- a. Para pemilik Produk genteng merek Sokka yang terdaftar dan belum terdaftar.
- b. Para Pengepul atau Penampung merek Genteng Sokka
- c. Perangkat Pemerintah Daerah yang terkait seperti Pemda Kab Kebumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis menetapkan objek penelitian yaitu merek Genteng Sokka yang merupakan objek pelanggaran merek

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan ( *field research* ). Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara interview atau wawancara , yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Sifat interview adalah bebas terpimpin . Dalam melakukan penelitian dimungkinkan tidak hanya menggunakan pertanyaan yang disediakan secara tertulis dalam bentuk daftar pertanyaan , tetapi dapat dilakukan pengembangan pertanyaan sepanjang tidak menyimpang dari permasalahan

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data melalui dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar artikel dan internet serta referensi lain yang berkaitan dan berhubungan dengan dengan penelitian ini. Data skunder dalam penelitian ini mencakup :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan Dalam penelitian ini yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang – undangan yaitu Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek.
2. Bahan hukum skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel-artikel, internet, buku –buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, serta Kamus Bahasa Belanda.

## **5. Metode Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang dipadukan dengan metode kuantitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>19</sup> Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Penelitian ini juga menggunakan metode analisis kuantitatif. Data penelitian kuantitatif diperoleh dengan melakukan pengukuran atas variabel yang sedang ditelitinya. Dengan begitu ada satu aktivitas sangat penting dalam proses awal pengumpulan data adalah membuat instrumen atau skala penelitian.<sup>20</sup>

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

---

<sup>19</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hal. 37.

<sup>20</sup> Muhammad Idrus, *Op.cit*, Hal 42.

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) Bab dan tiap-tiap bab akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab.

**Bab I :**

Pendahuluan yang terdiri dari tentang latar belakang permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran , Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**Bab II :**

Tinjauan Pustaka akan diuraikan tinjauan Hak Kekayaan Intelektual dan merek pada umumnya, Pengelolaan Administrasi Merek dalam UU no 15 tahun 2001, dan Pelanggaran Hak Merek yang sudah Terdaftar.

**Bab III :**

Hasil Penelitian dan Pembahasan akan dipaparkan mengenai temuan dari penelitian lapangan tentang perlindungan hak merek terhadap merek genteng sokka, penggunaan merek kolektif sebagai alternatif dilanjutkan dengan menganalisis atau membahas semua fakta yang ada tersebut terhadap teori-teori yang relevan.

**Bab IV :**Penutup, terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak yang berkepentingan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK MEREK PADA UMUMNYA

##### 1. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual ( HKI )

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual merupakan permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)<sup>21</sup> merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya-

---

<sup>21</sup> Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah pengganti dari Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dan kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan, karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504. (Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, *Kumpulan Makalah*, tanpa tahun, hal. 139).

karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*). Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial. Dengan demikian *Intellectual Property Right* (IPR) merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia.

Menurut *W.R. Cornish*, “hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi”.<sup>22</sup> Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

---

<sup>22</sup> *W.R. Cornish, Intellectual Property* dalam Etty Susilowati, “Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur”, Yogyakarta: Genta Press, 2007, hal. 106.

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.<sup>23</sup> Dalam setiap bagain hak milik intelektual yang terpenting adalah adanya suatu cipataan tertentu (*creation*). Ciptaan ini terdapat dalam bidang kesenian (*art*), Ilmu pengetahuan, sastra , bidang Industri dan dapat pula suatu kombinasi dari bidang-bidang tersebut yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya yang merupakan benda berwujud (benda material). Contoh ; hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (hak kekayaan intelektual) dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan dalam bidang hak paten, jadi yang dilindungi oleh hukum adalah haknya bukan wujud dari hak

---

<sup>23</sup> Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Radjab), Cetakan Ketiga, Bharatara Karya Aksara, 1982, hal. 21.

tersebut yang dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).<sup>24</sup> Hak pemilikan hasil inteletual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan yang terlihat , tetapi hak-hak tersebut merupakan hak kebendaan dan bersifat mutlak

Dalam system hukum Perdata di Indonesia, HKI masuk pada hukum harta kekayaan yang terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan ( Pasal 1233 KUH Perdata dan hukum benda Pasal 499 KUH Perdata ).<sup>25</sup> Pada konsep harta kekayaan , setiap benda selalu ada pemiliknya , setiap pemilik benda suatu benda mempunyai hak atas benda miliknya, yang biasanya disebut “ Hak Milik “ dengan demikian pemilik berhak untuk menikmati dan menguasai benda tersebut sepenuhnya.<sup>26</sup>

Ditinjau dari segi Hukum Perdata Hak milik intelektual senantiasa berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada Pasal 570 Kitab Undang-undang Perdata isinya adalah sebagai berikut :

“ Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhdap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentang dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. “

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur :

---

<sup>24</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada , Jakarta, 1997, hal 9

<sup>25</sup> H.OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* , PT Raja GrafindoPersada, Jakarta 2004, hlm 11

<sup>26</sup> R Soebekti dan R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986

1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi obyek hak milik tersebut.
2. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik, misal untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain.

Hukum memberikan batasan kepada pemiliknya untuk menikmati maupun untuk menguasai atas benda atau hak yang merupakan miliknya tersebut. Pengaturan hak kekayaan intelektual selalu memuat pembatasan terhadap penguasaan atau penggunaan tersebut antara lain :

1. Batas-batas yang diadakan oleh peraturan perundang-undangan,
2. Batas-batas tata kesusilaan dan ketertiban umum,  
Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hak kekayaan intelektual tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan agama dan moral.
3. Pencabutan hak milik untuk kepentingan masyarakat, asal saja pencabutan hak milik dilakukan berdasar undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi yang layak.

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan keamanan dapat mendapat manfaat dari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Secara garis besar kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat

diharapkan dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual baik secara ekonomi mikro maupun makro diantaranya :

1. Memberikan dorongan untuk landasan teknologi (*technological base*) guna mengembangkan teknologi yang lebih cepat,
2. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu dibidang ilmu pengetahuan, seni sastra dan perlindungan dibidang industri,
3. Penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (*industrial right*) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan. Pada era perdagangan bebas dan jaman globalisasi seperti sekarang ini, pengaturan tentang hak milik intelektual memberikan ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada hak milik intelektual yaitu :

1. Mempunyai jangka waktu yang terbatas

Dalam arti setelah habis masa perlindungan atas suatu ciptaan (temuan) tersebut menjadi milik umum tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang.

2. Bersifat eksklusif dan mutlak

Bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik dari hak tersebut dapat

menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, dan pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak monopoli.

Prinsip utama hak kekayaan intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya maka yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Sistem hukum Romawi menyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural aquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan. Pandangan ini didukung dan dianut oleh banyak sarjana mulai dari *John Locke* hingga kaum sosialis.

Sistem hak kekayaan intelektual yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan diantara dua kepentingan yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Dua sisi dari mata uang yang sama menyangkut hak kekayaan intelektual ini dapat dilihat pada Pasal 27 *The Declaration of human Right* yaitu :

1. *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community , to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*
2. *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting for many scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak milik intelektual berdasarkan pada prinsip<sup>27</sup> :

---

<sup>27</sup> Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama , Binacipta, Bandung, 1982 hal ;124

1. Prinsip keadilan ( *the principle of natural justice* )

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuah hasil dari kemampuan inteltualnya, wajar memperoleh imbalan. Mablan tersebut dapat berupa materi maupun non materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan penciptanya berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Perlindungan hukum tidak terbatas dalam negeri sipenemu itu sendiri, melainkan dapat melindungi perlindungan dari luar batas negaranya. Hak ini karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan ( *comission* ) atau tidak melakukan ( *omission* ) sesuatu perbuatan.

2. Prinsip Ekonomi ( *the economic argument* )

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manuasia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa kepemilikan wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya didalam masyarakat. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan

keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty*, dan *technical fee*.

### 3. Prinsip kebudayaan ( *the cultural argument* )

Karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk mempunyai daya kreasi, selanjutnya dari karya itu timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi , karya, karsa cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

### 4. Prinsip sosial ( *the social argument* )

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama sama terikat dalam satu ikatan kemasyarakatan. Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan

lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingannya saja , tetapi untuk dapat diakui oleh hukum dan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada hak kekayaan intelektual maka setiap negara penekanannya selalu berbeda-beda, sistem hukumnya, sistem politiknya, dan landasan filosofisnya, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. Negara berkembang negara bekas jajahan dengan negara maju industrinya sangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip hak milik intelektual.

Pada prinsipnya *Intellectual Property Right* merupakan perlindungan hukum atas HKI yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang dinamakan *IPR (Intellectual Property Right)*. Secara material aspek-aspek yang terkandung dalam *IPR* telah mengalami perkembangan sebelum muncul lembaga tersebut. Secara formal perhatian negara-negara terhadap *IPR* terjadi sejak abad pada ke-19, pada abad ini perhatian negara terhadap *IPR* semakin meningkat hingga abad ini <sup>28</sup>.

Hak Kekayaan Intelektual pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu:<sup>29</sup>

1. Hak Cipta (*Copy Right*);
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup:
3. Paten (*Patent*);
4. Merek (*Trade Mark*);

---

<sup>28</sup> Dengan berlakunya *TRIPs* yaitu dimasukkannya masalah *IPR* dalam sistem perdagangan Internasional, secara formal lahir sejak lahirnya *Convention for the Protection of Industrial Property Right*.

<sup>29</sup> WIPO, Bab II bagian B1.

5. Desain Produk Industri; dan
6. Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)

Sistematika IPR atau Hak Kekayaan Industri yang diikuti oleh WIPO yang berlaku sampai saat ini terdiri dari:<sup>30</sup>

6. Paten Sederhana (*Utility Model*) dan Desain Produk Industri (*Industrial Design*); dan
7. Merek, termasuk Merek Dagang (*Trade Mark*), Merek Jasa (*Service Mark*), Nama Perusahaan (*Trade Name*), Petunjuk Sumber (*Indication of Source*) dan Sebutan Asal (*Appellation of Origin*).

Menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7 Bab II *Agreement TRIPs* yang mencakup:

2. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
3. Merek Dagang (*Trade Marks*);
4. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
5. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
6. Paten (*Patent*);
7. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*),

---

<sup>30</sup> *Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1967*, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal. 3.

perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

## **2. Perkembangan hukum Merek di Indonesia**

Indonesia mengenal hak merek pertama kali pada saat penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak milik perindustrian yaitu dalam “ *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* “ Stb 1912 – 545 jo Stb 1913 – 214 , kemudian pada jaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan merek yang dikenal dengan *osamu Seirei* Nomor 30 tentang menyambung pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603) kemudian peraturan tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan . Sebelum tahun 1961, Undang – undang Merek Kolonial Belanda tahun 1912 tetapa berlaku sebagai akibat dari penerapan Pasal-Pasal peralihan dalam UUD 1945 dan Undang Dasar RIS 1949 serta UUD Sementara 1950. Undang-Undang merek 1961 kemudian menggantikan Undang-Undang merek Kolonial. Namun sebenarnya Undang-Undang No 21 tahun 1961 hanya merupakan ulangan dari Undang-undang sebelumnya.

Pada Tahun 1992 Undang- Undang merek merek baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang- Undang merek tahun 1961. Dengan adanya Undang-Undang baru tersebut , surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang- Undang merek , Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian merek WIPO (*World Intellectual*

*Property Organization*). Pada tahun 1997 Undang-undang merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan Pasal-Pasal dari perjanjian Internasional tentang Aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara penandatangan kesepakatan tersebut yaitu kewajiban bagi para negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi Internasional dibidang hak kekayaan intelektual. Dalam Pasal-Pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis.

Dalam Undang-undang tahun 1997 juga mengubah ketentuan dalam Undang-undang sebelumnya dimana tentang penggunaan merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek. Pada tahun 2001 berlaku Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 sebagai Undang-Undang merek yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997. Ada beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 yaitu ; Penetapan sementara Pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa suatu perkara merek, kemungkinan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.

### 3. Ruang Lingkup Merek

#### a. Pengertian merek

Merek adalah alat untuk membedakan barang dsng jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Menurut Molengraff :

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

Berdasarkan pengertian diatas terlihat bahwa mulanya merek hanya diakui Konvensi Paris pada perubahan Lisabon 1958. Inggris merek jasa baru bisa didaftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama merek barang setelah adanya ketentuan baru diberlakukan pada Oktober 1986 yaitu Undang-Undang hasil revisi tahun 1984 atas Undang-Undang *Trade Mark* 1938. Indonesia sendiri baru dicantumkan mengenai merek jasa pada Undang-Undang 19 tahun 1992.

Pencantuman pengertian merek sekarang ini pada dasarnya banyak kesamaan diantara negara peserta Uni Paris, hal ini disebabkan mereka mengacu pada Konvensi Paris. Pada negara-negara berkembang banyak mengadopsi pengertian merek dari model hukum untuk negara-negara berkembang yang dikeluarkan oleh *Bivieaux International Reunis pour Ia Protection de la Propriete Intectualle* ( BIRPI ) tahun 1967 pada Pasal 1 ayat (1) sub a disebutkan sebagai berikut :

*” Trade mark means any visible sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of other enterprises ”*

Pengertian sederhana diatas hampir sama dengan pengertian merek dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang merek Inggris tahun 1938 yaitu :

*“...a mark used or proposed to be used in relation to goods for the purpose of indicating or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goods and some person having the right either as propietor or registered user to use the mark , whether with or without any indication of the identity of that person ... ”<sup>31</sup>*

Selanjutnya menurut Pasal tersebut yang termasuk merek adalah meliputi :

*“ a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof “<sup>32</sup>*

Pengertian merek secara umum dapat dikatakan sebagai pengenal , cirii bukti, atau lambang . Lebih lengkap merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu , dimanana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau jaminan kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan perusahaan lain.<sup>33</sup> Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “ roh” bagi suatu produk atau jasa.<sup>34</sup> Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan

---

<sup>31</sup> W.R Cornish, *Intellectual Property*, Cetakan kedua, London: Swett dan Maxwell 1989: 439

<sup>32</sup> David I Bainbridge, *Computer and The Law*, Cetakan pertama , London; Pitman Publishing , 1990 : 54

<sup>33</sup> Soekardono, R : *Hukum Dagang Indonesia , Jilid I*, Dian Rakyat, Jakarta 1983, hal 149

<sup>34</sup> Insan Budi Maulana; *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm 60

dapat menggambarkan jaminan kepribadian ( *individuality* )  
dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.<sup>35</sup>

Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 (1) tentang merek, merek didefinisikan sebagai tanda yang terdiri : 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 .

Dalam Pasal ini mengandung tiga rumusan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. dilihat dari bentuk atau wujud merek sama dengan tanda yang terdiri dari beberapa unsur,
2. segi fungsinya merek sebagai daya pembeda
3. tujuan merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Mencari perlindungan atas bentuk dan gaya (*style*) dari tampilan/pembungkus produk yang dihasilkan sebuah perusahaan adalah hal yang perlu diperhatikan oleh para pemilik merek dari suatu produk. Tindakan perlindungan atas tampilan dari suatu produk juga akan membantu mereka menindak pihak lain yang menirai tampilan produk tersebut tanpa ijin. Untuk menguji apakah tampilan merek tersebut dengan mengacu dalam definisi merek , pengadilan dapat memutuskan hal tersebut dengan mengacu kepada penafsiran definisi merek yang ada dalam Undang-Undang merek Indonesia.

---

<sup>35</sup> Wiratmo Dianggoro : *Pembaharuan UU Merek dan ampak Bagi Dunia Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 2, 1997 hlm 7

Di Australia dan Inggris , pengertian merek telah berkembang dan memasukkan bentuk dan aspek tampilan suatu produk sebagai bagian yang dilindungi oleh merek. Di Inggris perusahaan Coca-cola telah mendaftarkan bentuk botol mereka sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain sebuah produk. Di beberapa negara , suara, bau dan warna dapat didaftarkan sebuah merek. Fakta ini menunjukkan bahwa definisi merek terus mengalami perkembangan dan perubahan dengan bersandar pada semakin meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan para pelaku usaha.

*b. Syarat sebuah merek*

Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau ” *individualising*” pada barang atau jasa yang bersangkutan. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek disebutkan bahwa :

” 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 dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ”

Suatu merek agar memenuhi tujuannya serta mendapatkan perlindungan hukum maka perlu didaftarkan. Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak pada dasarnya hampir sama dengan peraturan yang termuat dalam Undang-Undang No 19 tahun 1992 dengan Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang merek yaitu sebagai berikut :

1. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur :
  - a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
  - b. tidak memiliki daya pembeda;
  - c. telah menjadi milik umum;
  - d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Ketentuan tersebut pada pokoknya hampir sama dengan Pasal 5 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek , hanya yang berbeda mengenai redaksi serta adanya perluasan pengaturannya, yaitu khusus point (a) dimana ketentuan terakhir bunyinya adalah sebagai berikut ”

” *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum*”

2. Merek harus ditolak apabila :<sup>36</sup>
  - a. Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah

---

<sup>36</sup> Ketentuan Pasal 6, Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek

terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Hal ini berarti adanya kesan yang sama antara lain mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi anatar unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan.

- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal kecuali atas persetujuan tertulis.
- e. Lambang negara , bendera tanpa izin dari pemerintah
- f. Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

Dari ketentuan pengertian merek serta persyaratan suatu merek agar dapat didaftarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek apabila :

1. Mempunyai fungsi pembeda (*Distinctive, distinguish*)

2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa ( unsur-unsur gambar, nama, kata , huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
3. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
4. Bukan menjadi milik umum.
5. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

**c. *Fungsi Merek***

Dengan melihat arti kata merek dan obyek merek yang dilindungi maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1(satu) perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek sebagai tanda pengenal asal barang sekaligus berfungsi menghubungkan barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal ini akan menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya dalam perdagangan. Bagaimanapun antara merek dan barang ada ikatan yang tidak terpisahkan karena barang diberi tanda (merek) akan memberikan kesan tertentu bagi orang yang melihatnya. Melalui media barang yang diberi tanda (merek) tersebut terwujud merek sebagai simbol barang.

Merek juga berfungsi memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pemilik merek, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu

barang sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa yang bersangkutan. Hal senada dikemukakan oleh Arthur R Miller dan Michael H Davis : ” The trademark function not to distinguish on the basis of origin but on the basis of the attributing to the product qualities of consumer preference based on advertising, its value to the owner is essentially good will”.<sup>37</sup>

Dalam dunia perdagangan global merek seringkali dijadikan sebagai salah satu cara untuk menciptakan dan mempertahankan *good will* dimata konsumen dan sekaligus untuk sarana untuk memperluas pasaran suatu barang atau jasa ke seluruh dunia. Sehingga merek yang sudah mempunyai reputasi tinggi dan menjadikan *good will* bagi pemilik barang dan jasa, hal ini merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. *Commercial Advisory foundation in Indonesian* (CAFI) mengakui bahwa masalah perekonomian Indonesia., terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal. Realisasi pengaturan merek tersebut juga akaqn sangat penting bagi kemantapan perkembangan perekonomian Indonesia jangka panjang serta sebagai sarana yang diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar yang bebas yang akan

---

<sup>37</sup> Arthur R Miller, Michael Davis: Intellectual Property, Paten , Trademarks and Copyright, St. Paul Mina, West Publishing Co, 1990, Hal 131

dihadapi dalam globalisasi pasar Internasional seperti untuk menghadapi AFTA maupun NAFTA.

#### **4. Jenis – Jenis Merek**

Jenis merek dapat dibedakan menjadi :

- (4) Merek Dagang : adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan barang dengan barang yang sejenisnya.
- (5) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.
- (6) Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya ( Pasal 1 butir 2, 3 dan 4 Undang- undang merek

Didalam konvensi Paris diatur mengenai merek kolektif, yang merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi . Umumnya para asosiasi ini dari para produsen atau para pedagang dalam barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang –barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.

Menurut Prof. Sudarga Gautama, bahwa tanda –tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk

membedakan barang-barang atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Akan tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa –jasa dari perusahaan –perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek yang sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak , dengan kata lain benda dan jasa diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.<sup>38</sup>

Pengertian merek kolektif menurut ketentuan yang lama yaitu Pasal 1 angka 4 Undang –undang No 19 Tahun 1992 tentang merek yaitu :

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

Pengertian merek kolektif menurut Undang-Undang yang baru yaitu Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek yaitu :

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

Dengan memakai kata dan/atau, maka dalam pengertiannya sekarang merek kolektif tersebut pemakaiannya lebih luas yaitu bahwa merek kolektif dapat dipakai pada barang juga jasa secara bersama-sama pada kedua-duanya , berbeda apabila memakai kata atau, maka pengertiannya hanya salah satu.

Peraturan penggunaan merek kolektif harus memuat :

---

<sup>38</sup> Sudarga Gautama, op. Cit, 54-55

- a) Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya akan menggunakan merek kolektif tersebut.
- b) Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut dengan peraturan.
- c) Sanksi atas penggunaan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan.

Pemilik merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan perusahaan, perkumpulan atau perhimpunan lain yang juga memakai merek kolektif yang bersangkutan , apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam persetujuan penggunaan merek kolektif yang dijanjikan.

## **5. Pengalihan hak atas merek**

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar dalam umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek itu sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya (Pasal 2 Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang merek ). Hak atas merek termasuk dalam kategori hak kebendaan yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda (merupakan benda tak berwujud ) kepada pemiliknya yaitu kekuasaan untuk menggunakan dan menikmati. Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh

negara kepada yang berhak (*exclusif right*), sehingga mengenyampingkan pihak-pihak yang tidak berhak . Hal tersebut bisa diperoleh karena adanya pembentukan barang yaitu berupa penciptaan atau penemuan.<sup>39</sup>

Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek ( satu orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum) yang beritikad baik. Sesuai dengan ketentuan hak atas merek diberikan pengakuannya oleh negara maka pendaftaran merek merupakan keharusan bilamana pemilik menghendaki agar secara hukum diakui secara syah sebagai orang yang berhak atas merek.

Dalam Pasal 40 (1) Undang- Undang nmor 15 Tahun 2001 hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian atau
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan oleh perorangan maupun kepada badan hukum dan segala bentuk peralihan ini harus didaftarkan untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek . Pengalihan hak atas merek mempunyai kekuatan hukum terhadap pihak ketiga bila sudah tercatat dalam Daftar Umum Merek. Menurut Prof Sudargo Gautama ;

---

<sup>39</sup> Untung Suropati, Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, Fak. Hukum UKSW, Salatiga, 1999, hal 2

sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum pihak ketiga, dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam hukum bersifat *Zakelijik*.<sup>40</sup>

Selain melalui bentuk pengalihan merek, seseorang atau badan hukum dapat menggunakan merek tertentu dengan melalui cara lisensi merek. Sistem lisensi merek dianjurkan antara lain dalam "*Model Law on developing Countries on marks, Trade Name, and Act of Unfair Competition*". Dalam Paris Convention versi Stockholm Pasal 6 didapatkan ketentuan khusus mengenai pemindahan (*assignment*) dari suatu merek. Dalam *Paris Convention* versi Stockholm dinyatakan bahwa apabila Undang-undang dari suatu negara peserta Union mengatur *assignment* dari suatu merek sedemikian rupa sehingga peralihan ini sah jika pada saat bersamaan juga dialihkan "*business*" atau "*goodwill*" dari merek yang bersangkutan.

## **B. PENGELOLAAN ADMINISTRASI MEREK**

### **1. Perolehan Hak Atas sebuah merek**

Administrasi administrasi merek mengurus yang berkaitan dengan tata cara, dan penatausahaan merek. Sebagai pelaksana yang menyelenggarakan administrasi (administrator) adalah pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dirjen akan bersikap melayani (*service*) dan menangani (*handling*) orang-orang perorangan (*individu*) beserta kasus-kasus merek secara kasuistis. Bentuk dari pelayanan

---

<sup>40</sup> Sudarga Gautama, *Hukum Merek Indonesia* Cetakan kedua Alumni Bandung, 1986 hlm 60

administrasi berupa melayani permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan merek, dan menetapkan merek dan menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan pelayanan informasi merek yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang merek seluas mungkin kepada masyarakat.

Penyelenggaraan administrasi oleh Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual harus juga memperhatikan kewenangan instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pengelolaan merek Dirjen HAKI memperoleh pembinaan dan bertanggungjawab kepada Menteri Kehakiman.

Menurut Soegondo Soemodiredjo diseluruh dunia ada 4 (empat ) sistem pendaftaran merek yaitu<sup>41</sup> :

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Dalam sistim ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu

Negara-negara seperti Amerika, Inggris, Jerman dan Jepang, pemeriksaan merek terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umumnya kantornya, terlebih dahulu diumumkan dalam *Trade Journal*/kantor pendafatran merek dalam jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak ketiga mengajukan keberatan.

---

<sup>41</sup> RM Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Cetkan kedua, Jakarta, Pardnya Paramita, 1984, hlm 10

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

Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan 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 attribut.
- a. *Sitem Deklaratif (passief stelsel)*

Sistem deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *preemption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya yang terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Hak untuk atas merek diberikan kepada pihak yang untuk pertama kali memakai merek tersebut. Arti da<sup>42</sup>lam yurisprudensi HR tertanggal 1 Feberuari 1932, mengenai untuk pertama kali memakai merek tersebut adalah bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum oarang lain memakainya, tetapi sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.

---

<sup>42</sup> R. Soerjatin, Hukum Dagang I, II, Cetakan Ketiga , Jakarta , Pradnya Paramita, 1980, hal 96

Dalam sistem deklaratif fungsi pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang syah karena pemakaian pertama. Dengan demikian pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek untuk mendaftarkannya. Sistem deklaratif memiliki kelemahan yaitu kurang adanya kepastian hukum. Pendaftar merek masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya sebagai pemakai merek yang pertamakali adalah yang menggugat.

Prosedur pendaftaran merek lebih ditekankan kepada hal-hal yang formal, surat permohonan hanya diterima dan dilihat tanggal pengajuannya . Kantor merek hanya mencari didalam registrasi, apakah sudah ada pihak lain yang lebih dahulu mendaftarkan merek itu atau merek yang serupa. Apabila tidak ada, maka surat permohonan tersebut akan dikabulkan.

*b. Sistem konstitutif*

Sistem konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukum. Pada tahun 1967 BIRPI (*Bivieaux International Reunis pour ia Protection de la Propriete Intellectuelle* ) memberikan model hukum , didalamnya sistem yang dianut yaitu sistem konstitutif. Pasal 4 (1) menyebutkan, bukanlah pemakaian, melainkan pendaftarannya yang dianggap penting dan menentukan adanya merek. Hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan oleh undang-undang karena pendaftaran (*requered by registration*).

Dalam sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya” *prior in filing* ” bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan

mereknya dikenal pula dengan asas ” *presumption of ownership* ” jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sistem pendaftaran merek menganut sistem konstitutif. Hal ini bisa dilihat di Pasal 3 Undang-undang No 19 tahun 1992, tentang merek dan Pasal 3 Undang – Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek. Hal ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelum yang menganut sistem deklaratif yaitu Pasal 2 (1) asas yang di pakai adalah sistem deklaratif yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 1962 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Dengan penggunaan sistem konstitutif maka tidak setiap orang atau badan hukum bisa secara sah memiliki merek dan akan dilindungi mereknya itu tidak didaftarkan . Hak atas merek ada jika mereknya dimintakan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

## **2. Tata Cara Pendaftaran Merek**

### **a. Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek**

Prosedur permohonan pendaftaran merek di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek. Dalam pertuaran ini sudah diatur bagaimana prosedur yang harus ditempuh seseorang untuk mendaftarkan mereknya, permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, penghapusan pendafataran merek oleh pemilik merek, perubahan dan

penarikan kembali permohonan dan pencatatan kembali, perubahan dan penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dan pencantuman nomor pendaftaran merek.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Dirjen HKI dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya, termasuk didalamnya bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya tidak meniru orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Etiket tersebut berukuran maksimal 9 x 9 cm atau minimal 2 x 2 cm.
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum.
- d. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa .
- e. Pembayaran biaya yang telah ditentukan
- f. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif , apabila permohonan pendaftaran merek akan digunakan sebagai merek kolektif.

Apabila peraturan penggunaan merek kolektif tersebut tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Pendaftar dalam negeri bisa mendaftarkan dengan datang

sendiri atau bisa dengan menguasai kepada kuasa hukumnya yang berpraktek di Indonesia. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menentukan diterima atau ditolak permohonan pendaftaran setelah diadakan pemeriksaan substantif yang diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 9 (sembilan ) bulan.

Setelah selesai pemeriksaan substantif , maka keluar keputusan atas permohonan merek tersebut ditolak atau diterima. Jika pendafatran merek ditolak berdasarkan sebagaimana alasan dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Undang – Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek maka pendafatar merek masih bisa mengajukan banding ke komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek adalah badan yang secara khusus dibentuk di lingkungan Departemen Kehakiman .

Adapun tata cara pengajuan permohonan banding tersebut yaitu :

1. Diajukan oleh orang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum yang pendaftaran mereknya ditolak.
2. Apabila dilakukan melalui kuasa maka permohonan banding tersebut wajib dilengkapi dengan surat kuasa.
3. Diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada Ketua Komisi Banding,
4. Diajukan dalam jangka waktu tidak boleh lebih 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan,

5. Permohonan banding dapat dilakukan secara langsung ke Direktorat Jenderal atau dikirim melalui jasa pos.

Komisi Banding memeriksa dan memutus permohonan banding secara majelis. Pemeriksaan banding dilakukan terhadap berkas permohonan banding yang telah diajukan kepada sekretariat Komisi Banding. Komisi Banding diberikahn waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan berkas permohonan banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final baik secara administratif maupun secara substantif.b Keputusan Komisi Banding berisfat tuntas, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi penilaian teknisnya.

#### **b. Pemeriksaan Pendaftaran Merek**

Dalam pemeriksaan pendaftaran merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelum memutus menerima atau menolak permohonan pendaftaran merek , terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administratif dari pendaftaran. Apabila terdapat kekurangan –kekurangan, maka kekurangannya harus dipenuhi sekurang-kurang dalam waktu 2 bulan sejak surat pemberitahuan dari Direjen. Apabila dalam waktu tersebut pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan yang sudah diberitahukan tadi maka permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali. Direktorat Jenderal memberitahukan anggapan penariakan kembali secara tertulis kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan mennyebutkan alasannya.

Setelah tahap pemeriksaan administratif selesai maka selanjutnya pemeriksaan substantif terhadap permohonan merek dilakukan paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh ) hari sejak setelah persyaratan administratif dipenuhi. Pemeriksaan substantif diselesaikan jangka waktu paling lama 9 (sembilan ) bulan, adapun acuan pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 4, 5 dan Pasal 6 Undang- undang No 15 tahun 2001 tentang merek.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa merek yang memiliki keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksa merek. Apabila permohonan pendaftaran merek diterima maka Direktorat Jenderal mencatatnya dalam Daftar Umum Merek serta mengumumkan dalam Berita Resmi Merek, memberitahukan pendaftaran merek kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek., memberi sertifikat merek dan mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Apabila pendaftaran merek ditolak atau tidak didaftar maka Direktorat Jenderal HKI menetapkan tentang keputusan penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut. Keputusan tentang penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemohon pendaftaran mereknya dengan disertai alasan-alasannya. Terhadap alasan penolakan ini pemohon bisa mengajukan tanggapan dan keberatan atas penolakan Dirjen atas permohonannya paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak pemberitahuan penolakan. Apabila pemohon tidak menyampaikan keberatannya atau

tanggapannya maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

Setelah permohonan merek diterima maka dalam waktu paling lama 10 (sepuluh ) hari sejak disetujuinya permohonan tersebut dilakukan pengumuman selama 3 (tiga ) bulan dalam berita resmi merek. Apabila dalam proses dan jangka waktu pengumuman tersebut tidak ada keberatan , maka Direktorat Jenderal menerbitkan sertifikat merek kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak berakhirnya tanggal pengumuman, dan apabila ada keberatan yang diajukan pihak lain maka Direktorat Jenderal HAKI menerbitkan Sertifikat Merek dalam jangka waktu 30 (tigapuluh ) hari sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pemohon pendaftaran merek, dengan didaftarnya merek yang bersangkutan maka ia memegang Sertifikat Merek. Sertifikat Merek tersebut memuat :

- a. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No 15 Tahun 2001,
- b. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas,
- c. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna, apabila menggunakan unsur warna,
- d. Nomor dan tanggal pendaftaran;
- e. Kelas dan jenis barang dan /atau jasa yang mereknya didaftarkan,

f. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

### **3. Penghapusan dan Pembatalan pendaftaran merek**

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal, baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Ketentuan penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dalam Pasal 61 UU No : 15 tahun 2001 tentang merek dapat dilakukan apabila :

1. Merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 ( tiga ) tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan /jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh direktorat Jenderal.
2. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang sudah didaftar.

Adapun alasan –alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal tidak digunakannya merek dalam perdagangan barang atau jasa secara limitatif diatur dalam Pasal 61 ayat (3) yaitu :

- a. Larangan Impor,
- b. Larangan yang berkaitan dengan ijin bagi peredaran barang yang menggunakan merek barang atau jasa yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara,

c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pengaturan merek selain dikenal mekanisme penghapusan pendaftaran merek , juga terdapat mekanisme pembatalan merek yang terdaftar . Pendaftaran merek hanya bisa dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan yaitu antara lain jaksa, yayasan , Lembaga bidang konsumen, dan lembaga majelis keagamaan. Permohonan pembatalan diajukan melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga diantara karena alasan :

1. Merek yang terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik,
2. Merek terdaftar mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
3. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar,
4. Menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki,
5. Peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun Internasional secara tidak sah,
6. Peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga negara dengan secara tidak sah.

7. Menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta dengan tanpa persetujuan tertulis.

Gugatan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftarannya , namun apabila gugatan pembatalan beralasan merek yang bersangkutan bertentang dengan moral agama,kesusilaan, atau ketertiban umum maka jangka waktunya tidak dibatasi. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan permohonan Banding , tetapi hanya dapat langsung diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali.

#### **4. Jangka Waktu Perlindungan merek**

Dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang merek dinyatakan bahwa jangka waktu perlindungan hukum merek yang terdaftar yaitu 10 ( sepuluh ) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. . Jangka waktu 10 (sepuluh ) tahun tersebut dapat diperpanjang atas permohonan pemilik merek setiap kali untuk jangka waktu yang sama . Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek,
- b. Barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat ditolak dengan alasan-alasan tertentu. Penolakan perpanjangan merek terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan misalnya :

1. melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali yaitu melewati 12 ( dua belas ) bulan atau kurang dari 6 ( enam ) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan,
2. tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan,
3. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek,
4. barang atau jasa dalam sertifikat merek sudah tidak diproduksi atau diperdagangkan lagi.

## **C. PELANGGARAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK**

### **1. Pelanggaran Merek**

Pelanggaran terhadap merek biasanya mempunyai motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah , dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat. Tindakan ini dapat merugikan bagi pihak –pihak lain yang berkepentingan seperti masyarakat, baik pihak produsen maupun konsumen selain itu negara juga banyak dirugikan.. Seseorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa ijin menggunakan merek miliknya. Dari setiap undang- undang yang mengatur tentang merek maka pasti ditetapkan

ketentuan –ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi bagi pelanggar hak merek oarang lain.

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi , penggugat akan menang. Penggugat harus bisa membuktikan bahwa merek tergugat :

1. memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat,
2. persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

## **2. Persaingan Tidak Jujur**

Persaingan tidak jujur (*unfair competition*) sangatlah tidak diharapkan terjadi. Pasal 10 dari Konvensi Paris, memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practices industrial and commercial matters* dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Dalam ayat tiganya menentukan bahwa khususnya akan dilarang “ semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul barang atau berkenaan usaha-usaha industrial dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaing” Juga ditentang semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal –usul barang.

Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena Undang-Undang dan Hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam duania usaha. Persaingan usaha tidak jujur dapat pula digolongkan suatau tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **3. Penanganan Melalui Hukum Perdata**

Pemakain merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum ( Pasal 1365 ) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Sebgai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, penggugat menderita kerugian. Guagatan demikian bersifat keperdataan , tidak bisa digabungkan dengan permohonan pembatalan merek , sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum AcaraPerdata ( terbuka upaya hukum banding dan kasasi ). Sebaiknya gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum, didahului adanya putusan gugatan pembatalan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Guagatan ganti rugi dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek baik secara sendiri atau bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Hakim dalam memeriksa gugatan tersebut dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang dan jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak, atas permohonan pihak

penggugat. Permohonan ini dikenal sebagai tuntutan provisi yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 10 HIR). Apabila tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan merek bukan haknya, hakim dapat memerintahkan untuk melaksanakannya setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada tergugat.

#### 4. Penanganan Melalui Hukum Pidana

Sanksi pidana terhadap suatu tindakan pelanggaran hak seseorang dibidang merek , selain diatur khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merek sendiri, juga diatur dalam ketentuan KUH Pidana yang terdapat dalam Pasal 393 ayat (1) dan (2).

Pasal 393 (1) KUH pidana :

*“ Barangsipa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu nama, firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang hayal ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan , diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak Rp. 600,00 (enamratus rupiah)”*

Pasal 393 ayat (2) KUH pidana

*“Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat waktu 5 (lima) tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan”*

Menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya “KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal “ yaitu dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan merek, nama atau firma orang lain tersebut. Dengan demikian meskipun ada perbedaan kecil, tetap masih dihukum. Menurut *Arrest Hooge Raad* 28 November 1921, maka meskipun pada merek orang lain yang dipasang itu sudah ditambah dengan perkataan “*imitatie*”(tiruan) tetap masih dihukum.

Ketentuan sanksi pidana yang mengatur khusus tindakan pelanggaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu Bab XIV, Pasal 90 sampai dengan 95. Ketentuan khusus ini sesuai dengan asas hukum “*lex specialis* “ dapat mengesampingkan ketentuan yang termuat dalam KUH Pidana terhadap aturan yang memiliki kesamaan.

Dalam ketentuan Pasal 90 disebutkan:

*“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”*

Dalam ketentuan Pasal 91 ditentukan bahwa :

*“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah)”*

Sesuai dengan penambahan ketentuan indikasi geografis dan indikasi asal , maka terhadap pelanggaran kedua hak tersebut juga telah diatur sanksinya yaitu :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencatuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Penyidikan terhadap tindak pidana dibidang merek diatur dalam Bab XIII Pasal 89 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa penyidikan atas tindak pidana merek selain oleh penyidik pejabat Polisi Negara juga dapat dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ditunjuk sebagai penyidik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yan berlaku.

Kewenangan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek,

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana bidang merek,
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana bidang merek,
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dokumen lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana merek,
5. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukaan catatan dan dokumen lain,
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana bidang merek.

#### **5. Penanganan melalui Hukum Administrasi Negara**

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, negara bisa menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah melalui kewenangan administrasi negara yaitu diantaranya melalui Pabean, Standar Industri, Kewenangan pengawasan Badan Penyiaran, dan Kewenangan Pengawasan Standar Periklanan.

##### *a. Penanganan oleh pabean*

Dalam Konvensi Paris dalam Pasal 9 memuat ketentuan yang memungkinkan barang-barang yang memakai merek dagang secara tidak sah yang dimiliki warga negara peserta Konvensi Paris, bisa disita pada waktu diimpor masuk negara lain peserta lain atau sekurang-kurangnya diadakan larangan terhadap impor barang-barang dimaksud. Apabila ada indikasi yang palsu tentang sumber-sumber barang bersangkutan atau

tentang identitas dari orang yang membuatnya atau pedagang barang itu dapat dilakukan tindakan serupa.

Di Inggris mengenai ketentuan Konvensi Paris tentang penyitaan atau perampasan barang yang menggunakan merek palsu atau tidak sah, telah dicantumkan dalam Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang hak cipta, Desain Industri dan paten tahun 1988 serta Undang-Undang merek tahun 1938. Khususnya lagi pada *copyright (customs) Regulation 1982* dan *Trade Mark (Customs) Regulation 1970*.

Dalam peraturan Kepabeanan di Indonesia, juga ada mekanisme hukum untuk melindungi merek. Ketentuan pada Bab X Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan memuat tentang Larangan pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian Impor dan ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan tugas kepabeanan berupa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk.

Pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual dapat meminta kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mengeluarkan perintah tertulis yang ditujukan kepada pejabat Bea dan Cukai untuk menanggukkan 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.<sup>43</sup>

Pengajuan permohonan penangguhan harus diajukan dengan disertai :

1. Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan.
2. Bukti pemilik merek atau cipta yang bersangkutan.
3. Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya,
4. Jaminan

*b. Penanganan oleh Badan Industri*

Barang-barang yang tidak sah dapat kita duga tidak memenuhi persyaratan standar industri yang telah ditentukan baik komposisi maupun kualitasnya. Dengan demikian barang tersebut dapat dikatakan dibawah standar (*inferior quality goods or services*), penggunaan merek tidak sah tersebut adalah usaha untuk mengelabui konsumen, tindakan ini merupakan salah satu obyek pengawasan dari Badan Standar Industri. Sehingga Badan Industri mengeluarkan keputusan untuk melarang peredaran barang tersebut karena tidak terjaga keamanannya sekaligus merugikan konsumen dan pemilik merek.

*c. Penanganan oleh badan Standar Periklanan*

Pengawas periklanan dengan wewenangnya dapat mengontrol situasi persaingan dipasaran melalui kode etik periklanan. Dengan demikian sedini mungkin dapat dicegah adanya pelanggaran terhadap hak merek

---

<sup>43</sup> Pasal 54 Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

orang lain. Pengawas periklanan bisa melarang iklan merek yang menyesatkan konsumen sehingga konsumen dihindarkan dari kerugian.

## **6. Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek**

Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa telah mengukuhkan pengakuan urgensi lembaga “Alternatif Penyelesaian Sengketa “ atau disingkat APS sebagaimana mekanisme penyelesaian sengketa di Indonesia. Urgensi alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia diantaranya didasari pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

1. Kepentingan meningkatnya arus investasi , baik domestik maupun asing harus disertai dengan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak saja adil dan menjamin kepastian hukum , tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa, karena biasanya penyelesaian sengketa yang bersifat adjudikatif, yang tidak melibatkan para pihak sebagai pengambil keputusan (kesepakatan) seringkali menimbulkan ketidakpuasan pada salah satu pihak,
2. Penyelesain sengketa yang cepat , murah, sederhana dan konfidental sangat dibutuhkan dalam sengketa sengketa yang menyangkut persoalan-persoalan privat( perdata) termasuk bisnis atau perdagangan.

Secara sosiologis dan kultural , pelebagaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) di Indonesia tidakmmudah dilaksanakan meskipun

masyarakat tradisional kita memiliki akar budaya (*cultural roots*) penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat (*peaceful deliberations*) dan pola penyelesaian sengketa ‘menang-menang’ (*win win solution*).

Dalam Undang –Undang nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 (1) yang dimaksud Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Sedangkan dalam Pasal 1 (10) Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Perbedaan antara Arbitrase dengan APS menunjukkan bahwa APS dianggap sebagai alternatif dari mekanisme ajudikasi baik itu dari pengadilan maupun arbitrase. Arbitrase termasuk lembaga penyelesaian sengketa secara ajudikatif karena melibatkan pihak ketiga penengah (arbiter ) yang memiliki kewenangan mengambil keputusan setelah pihak yang bersengketa menyajikan fakta fakta, bukti sampai alasan hukum yang mendasari tuntutan atau pembelaanya.

Berdasarkan Undang –undang nomor 30 tahun 1999 ada 5 (lima) macam cara alternatif penyelesaian sengketa (APS) yaitu :

1. Konsultasi,
2. Negosiasi
3. Mediasi,
4. Konsiliasi,
5. Penilaian Ahli

**a. Konsultasi**

Secara terminologis dapat dikatakan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya (Balai Pustaka, 1990). Bentuk dari konsultasi adalah “*dispute counseling*” yang berarti suatu proses yang mana pihak ketiga (*the dispute counselor*) melakukan penelitian sengketa dan memberikan pada para pihak atau satu pihak yang bersengketa suatu nasihat mengenai isu yang dipertimbangkan dapat mencapai hasil yang dikehendaki atau dimungkinkan dan cara yang dapat ditempuh. Konsultasi dapat dilakukan masing-masing pihak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menghadap konsultan(*counselor*). Konsultan mempunyai hak untuk masuk pada substansi yang disengketakan dan menasehatkan cara yang terbaik untuk ditempu.

**b. Negosiasi**

Lazimnya negosiasi diklasifikasikan dalam bentuk “*dispute negotiation*” (negosiasi penyelesaian sengketa) dan *transactional negotiation* (negosiasi transaksional) *Jacqueline M Nolan- Haley 1992*, negosiasi yang dimaksud adalah berupa negosiasi penyelesaian sengketa. Negosiasi dapat dibedakan menjadi negosiasi yang fasilitatif dan negosiasi yang tidak langsung.

Negosiasi fasilitatif adalah suatu proses yang mana para pihak yang bersengketa, yang telah mengidentifikasi isu-isu untuk dinegosiasikan memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang netral untuk menegosiasikan

hasil. Fasilitator tidak memiliki peran advisory atau determinatif pada isi masalah yang didiskusikan atau pada hasil dari proses, tetapi dapat menasehati atau menentukan proses fasilitasi. Negosiasi tidak langsung merupakan suatu proses yang mana para pihak untuk suatu sengketa menggunakan perwakilan (misalnya pengacara/advokat) untuk mengidentifikasi isu-isu untuk dinegosiasikan, membangun opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif alternatif dan mengusahakan untuk menegosiasikan persetujuan.

c. *Mediasi*

Mediasi merupakan perluasan dari negosiasi . Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak untuk suatu sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang netral mengidentifikasi isu-isu yang disengketakan, membuat opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif dan berusaha untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang dibuat itu tentu bersifat mutual. Menurut *Gary Goopaster* , 1993 ada 5 (*lima*) elemen mediasi yaitu :

1. Pihak ketiga sebagai fasilitator yang adil,
2. Pihak ketiga yang melindungi integritas proses kerja,
3. Itikad baik meliputi dari para partisipan,
4. Keberadaan para pihak,
5. Tempat yang tepat.

*d. Konsiliasi*

Konsiliasi merupakan suatu proses yang mana para pihak untuk suatu persengketaan, dengan bantuan pihak ketiga yang netral (konsiliator), mengidentifikasi isu-isu yang disengketakan, membangun opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif dan berusaha untuk mencapai kesepakatan.

*e. Penilaian Ahli*

Penilaian ahli merupakan bagian proses advisory, hanya memiliki karakter khusus yaitu proses yang mana pihak ketiga dipilih berdasarkan keahlian bidang pengetahuannya atas masalah pokok yang disengketakan

**D. MEREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN MEREK**

**1. Pengertian Merek kolektif**

Dalam Hukum Internasional yang mengatur tentang merek kolektif yaitu dalam Konvensi Paris, yang merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya para asosiasi ini dari para produsen atau para pedagang dalam barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang –barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.

Menurut Prof. Sudarga Gautama, bahwa tanda –tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Akan tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau

jasa –jasa dari perusahaan –perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek yang sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak , dengan kata lain benda dan jasa diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.<sup>44</sup>

Ada beberapa pengertian merek kolektif menurut ketentuan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Menurut peraturan yang lama yaitu Pasal 1 angka 4 Undang –undang No 19 Tahun 1992 tentang merek yaitu :

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

Pengertian merek kolektif menurut Undang-Undang yang baru yaitu Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek yaitu :

*”Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan / atau jasa dengan karekteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang dan/atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya ”*

Dengan memakai kata dan/atau, maka dalam pengertiannya sekarang merek kolektif tersebut pemakaiannya lebih luas yaitu bahwa merek kolektif dapat dipakai pada barang juga jasa secara bersama-sama pada kedua-duanya , berbeda apabila memakai kata atau, maka pengertiannya hanya salah satu.

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karekteristik yang sama yang diperdagangkan beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya ( Pasal 1 butir 2, 3 dan 4 Undang- undang No 15 Tahun 2001 tentang merek.

---

<sup>44</sup> Sudarga Gautama, op. Cit, 54-55

## **2. Syarat –syarat merek Kolektif**

Pemilik merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan perusahaan, perkumpulan atau perhimpunan lain yang juga memakai merek kolektif yang bersangkutan , apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam persetujuan penggunaan merek kolektif yang dijanjikan.

Peraturan penggunaan merek kolektif harus memuat :

1. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya akan menggunakan merek kolektif tersebut.
2. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut dengan peraturan.
3. Sanksi atas penggunaan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan.

## **3. Peralihan hak atas merek kolektif**

Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek ( satu orang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum) yang beritikad baik. Sesuai dengan ketentuan hak atas merek diberikan pengakuannya oleh negara maka pendaftaran merek merupakan keharusan bilamana pemilik

menghendaki agar secara hukum diakui secara syah sebagai orang yang berhak atas merek.

Dalam Pasal 40 (1) Undang- Undang nmor 15 Tahun 2001 hak atas merek dapat beralih atau dialihkan karena

- b. Pewarisan;
- c. Hibah;
- d. Wasiat;
- e. Perjanjian atau

Hak atas merek kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan merek kolektif tersebut. Pengalihan hak atas merek kolektif wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif dicatat dalam Daftar umum merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Merek Kolektif yang sudah terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain sebagaimana merek pada umumnya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. MEREK KOLEKTIF SEBAGAI ALTERNATIF PERLINDUNGAN MEREK GENTENG SOKKA KEBUMEN**

###### **1. Sejarah Genteng Sokka sebagai Merek Genteng asal Kebumen**

Salah satu industri yang ada di Kabupaten Kebumen yang sudah terkenal yaitu Genteng Sokka. Nama Genteng sokka merupakan sebuah *trade mark* untuk genteng berkualitas baik yang diproduksi di daerah Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah. Kualitas Genteng Sokka Kebumen yang baik itu menyebabkan permintaannya tidak hanya datang dari wilayah sekitar Kebumen saja, tapi sudah sampai keseluruh pulau Jawa, bahkan sampai luar pulau Jawa. Genteng Sokka dikatakan berkualitas karena gentengnya yang kuat, dapat dipasang dengan rapi, dan tidak bocor saat terjadi hujan. Penggunaan genteng sokka kebumen membuat rumah tidak terasa panas tetapi tetap dingin karena tebal dan terbuat dari tanah, dan udara di bawah genteng dapat bersirkulasi dengan baik.

Asal mula nama genteng asal Kebumen menggunakan merek Sokka berasal dari kata Sokka yang merupakan nama daerah yang terdapat Pabrik Tebu yang merupakan peninggalan Penjajah Hindia Belanda yang ada dipertigaan Pejagoan dan Kedawung. Bekas pabrik tebu tersebut kemudian didirikan Industri Genteng dan menjadi pusat Industri Genteng. Setelah itu banyak masyarakat sekitarnya mendirikan perusahaan Genteng dengan merek Sokka. Sampai sekarang kata Sokka digunakan merek genteng dan nama jalan yang terletak dipertigaan Pejagoan. Industri-Indunstri Genteng yang ada di Kebumen semuanya menggunakan kata Sokka. Gema industri genteng Kebumen dengan nama produk genteng merek Sokka memang cukup lama dikenal di Jawa Tengah. Namanya disejajarkan dengan industri genteng terkenal lainnya, seperti genteng Jatiwangi asal Majalengka, Jawa Barat. Hanya saja genteng Sokka masih memiliki kelemahan pada teknik pencetakan yang tradisional. Industri genteng yang juga

mengandalkan sumber daya alam ini, secara eksternal cukup positif karena memunculkan nama Kebumen di pasar genteng nasional khususnya di Jawa Tengah dan wilayah Indonesia pada umumnya.

Wilayah Kebumen yang sudah terkenal sebagai Sentra Industri Genteng merek Sokka, Industrinya tersebar hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kebumen. Genteng sokka kebumen diproduksi oleh para perajin genteng yang tergolong dalam industri / usaha kecil dan menengah (UKM). Para perajin genteng sokka jumlahnya cukup banyak, dari yang hanya mempunyai dua pabrik sampai mereka yang mempunyai lebih dari sepuluh pabrik. Antar perajin mempunyai merek yang berbeda, kecuali perajin yang memiliki hubungan saudara biasanya mereka mempunyai merek yang sama (usaha warisan dari orang tua). Merek tersebut biasanya berupa inisial nama dari pemilik disamping merek Sokka Kebumen sebagai merek umum. Sentra –sentra industri genteng merek Sokka Kebumen. Sentra-sentra Industri genteng merek Sokka di Kabupaten Kebumen mencapai ratusan sentra –sentra industri- industri genteng Sokka yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kebumen terutama Kecamatan Pejagoan, Kebumen, Sruweng, Klirong, Adimulyo, Buluspesantren merupakan pusat-pusat industri genteng sokka yang menjadi salah satu andalan industri daerah Kebumen yang banyak menyerap tenaga – tenaga kerja disekitarnya. Banyaknya industri genteng merek Sokka di Kebumen tidak terlepas dari kondisi Sumber Daya Alamnya yang mendukung yaitu tanahnya yang baik dan cocok untuk bahan dasar produk genteng.

Genteng Sokka Kebumen sudah terkenal sebagai genteng yang kuat dan berkualitas baik. Kualitas genteng Sokka dibagi menjadi tiga yaitu kualitas 1

(KW1), kualitas 2 (KW2), dan doreng. Dalam proses pembakaran, genteng KW1 biasanya dihasilkan dari genteng yang ada di posisi tengah, KW2 dari posisi atas dan pinggir, sedangkan doreng dari posisi bawah. Sebagai dasaran digunakan batu bata. Untuk genteng berglazur diambil dari genteng KW2 kemudian diglazur dan dilakukan proses pembakaran lagi.

Warna dari genteng natural KW1 biasanya merah kekuning-kuningan, KW2 merah agak pudar dan untuk doreng berwarna merah tua dan ada kehitaman tapi tidak merata. Tapi warnanya tidak selalu seperti itu karena banyak faktor yang berpengaruh pada saat proses pembakaran. Jenis genteng yang diproduksi yaitu morando, milano, perdana magase, mantili, plentong bulat atau papak, dan kodok. Genteng kerpus yang diproduksi yaitu kerpus lancip, kerpus papak, dan kerpus bulat. Genteng tersebut ada yang diproduksi natural dan ada yang berglazur (berkeramik). Genteng natural dan berglazur memiliki perbedaan-perbedaan, diantaranya ; warna genteng glazur lebih mengkilap karena dilapisi bahan keramik, genteng glazur proses pembuatannya memerlukan waktu lebih lama dan memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan genteng yang natural.

## **2. Jenis –jenis Genteng Sokka Kebumen**

Berikut ini adalah jenis-jenis genteng yang diproduksi beserta ukurannya. Ukuran tersebut adalah ukuran rata-rata (tidak semua genteng berukuran sama seperti yang tercantum tetapi bisa kurang atau lebih) yaitu :

### **1. Genteng Morando (natural dan glazur)**

Ukuran :

- Panjang: 33 cm
- Lebar: 25 cm
- Panjang berguna: 26 cm
- Lebar berguna: 22 cm
- Panjang terkait: 8 cm
- Lebar terkait: 5 cm
- Jumlah per m<sup>-2</sup> : 18 cm genteng
- Berat genteng : 2,3 kg

## **2. Genteng Milano (natural dan glazur)**

Ukuran :

- Panjang: 33 cm
- Lebar: 25 cm
- Panjang berguna: 26 cm
- Lebar berguna: 22 cm
- Panjang terkait: 8 cm
- Lebar terkait: 5 cm
- Jumlah per m<sup>-2</sup> : 18 cm genteng
- Berat genteng : 2,3 kg

## **3. Genteng Perdana Magase**

Ukuran :

- Panjang: 29,5 cm
- Lebar: 21 cm

- Panjang berguna: 23,5 cm
- Lebar berguna: 18 cm
- Panjang terkait: 6 cm
- Lebar terkait: 3 cm
- Jumlah per m<sup>-2</sup> : 25 cm genteng
- Berat genteng : 1,75 kg

#### **4. Genteng Mantili**

Ukuran :

- Panjang: 29,5 cm
- Lebar: 21 cm
- Panjang berguna: 23,5 cm
- Lebar berguna: 18 cm
- Panjang terkait: 6 cm
- Lebar terkait: 3 cm
- Jumlah per m<sup>-2</sup> : 25 cm genteng
- Berat genteng : 1,75 kg

#### **5. Genteng Kodok**

Ukuran :

- Panjang: 27,5 cm
- Lebar: 21 cm
- Panjang berguna: 22 cm
- Lebar berguna: 18 cm

- Panjang terkait: 5,5 cm
- Lebar terkait: 3 cm
- Jumlah per m<sup>2</sup> : 25 cm genteng
- Berat genteng : 1,75 kg

## **6. Genteng Plentong Bulat**

Ukuran :

- Panjang: 29 cm
- Lebar: 22 cm
- Panjang berguna: 22 cm
- Lebar berguna: 18 cm
- Panjang terkait: 7 cm
- Lebar terkait: 4 cm
- Jumlah per m<sup>2</sup> : 25 cm genteng
- Berat genteng : 1,5 kg

## **7. Genteng Plentong Papak**

Ukuran :

- Panjang: 28 cm
- Lebar: 22 cm
- Panjang berguna: 22 cm
- Lebar berguna: 18 cm
- Panjang terkait: 6,5 cm
- Lebar terkait: 4 cm

- Jumlah per m<sup>-2</sup> : 25 cm genteng
- Berat genteng : 1,5 kg

### **8. Genteng Kerpas Bulat**

Ukuran :

- Panjang: 32 cm
- Lebar: 22,5 cm
- Panjang berguna: 31 cm
- Lebar berguna: 18,5 cm
- Panjang terkait: 2,5 cm
- Lebar terkait: 4 cm
- Jumlah per m<sup>-2</sup> : 16 cm genteng
- Berat genteng : 2 kg

### **9. Genteng Kerpas Papak**

Ukuran :

- Panjang: 33,5 cm
- Lebar: 22,5 cm
- Panjang berguna: 31 cm
- Lebar berguna: 18,5 cm
- Panjang terkait: 2,5 cm
- Lebar terkait: 4 cm
- Jumlah per m<sup>-2</sup> : 14 cm genteng
- Berat genteng : 2 kg

## **10. Genteng Kerpus Lancip**

Ukuran :

- Panjang: 33,5 cm
- Lebar: 22,5 cm
- Panjang berguna: 31 cm
- Lebar berguna: 18,5 cm
- Panjang terkait: 2,5 cm
- Lebar terkait: 4 cm
- Jumlah per m<sup>-2</sup> : 14 cm genteng
- Berat genteng : 2 kg

Dalam memilih Genteng harus diperhatikan beberapa hal yang penting agar dapat memuaskan konsumen yaitu bahwa genteng termasuk dalam barang gerabah atau pecah belah, bukan hasil dari cetakan pabrik dari bahan logam, fiber, ataupun bahan lainnya. Jadi ukuran antara genteng yang satu dengan yang lainnya berbeda tidak persis sama. Yang perlu diperhatikan adalah satu merek dan satu stel sehingga ukurannya hampir seragam dengan perbedaan yang tidak mencolok.

Genteng Sokka Kebumen diproduksi dalam dua bentuk yaitu genteng natural dan glazur. Genteng Sokka natural dan glazur memiliki bentuk yang sama hanya berbeda hanya untuk genteng glazur terdapat lapisan keramik sehingga warnanya mengkilap dan tahan terhadap jamur. Dalam proses pembuatannya antara genteng natural dan glazur memiliki waktu dan proses yang berbeda, glazur

memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan natural. Sehingga harga genteng Sokka antara jenis glazur dan natural juga berbeda, harga glazur lebih mahal dibandingkan genteng Sokka yang natural. Hal ini disebabkan genteng Sokka glazur memiliki keindahan dan ketahanan terhadap jamur yang lebih baik dibandingkan genteng Sokka yang natural.

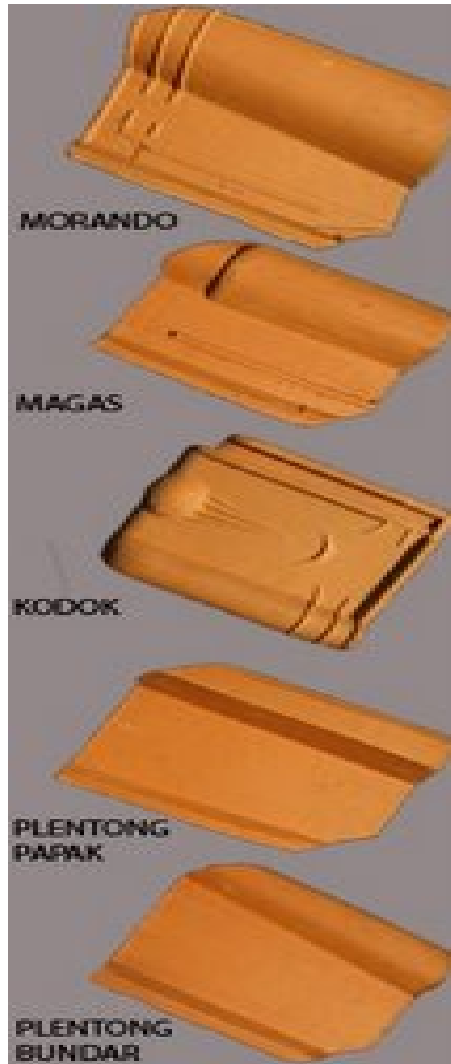
Jenis Genteng Sokka selain jenis –jenis genteng seperti , morando, magas, kodok, plentong papak, plentong bundar juga tersedia jenis –jenis kerpus baik yang natural maupun glazur, seperti nok natural bundar, nok natural lancip, nok natural papak dan masih banyak lagi variasi aksesoris nok baik yang natural maupun yang glazur.

Hal ini bisa dilihat gambar-gambar jenis genteng dan kerpus (nok) baik yang natural maupun yang glazur sebagai berikut :

**Gambar 1**

**Gambar 2**

**Genteng Sokka Natural**



**Gambar 3**  
**Genteng Sokka Glazur**

**Kerpus Sokka Natural**



**Gambar 4**  
**Bentuk-bentuk kerpus Glazur**



### 3. Perlindungan Hukum merek Genteng Sokka Kebumen

Pada masa sekarang era perdagangan global dan pasar bebas merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Kebutuhan adanya perlindungan

hukum atas merek semakin berkembang dengan pesat setelah banyaknya orang yang melakukan peniruan. Salah satu merek yang perlu dilindungi yaitu merek Genteng Sokka yang berasal dari Wilayah Kebumen. Kabupaten Kebumen meskipun sebagai sentra Industri Genteng, akan tetapi masyarakat Kebumen umumnya dan khususnya para pengusaha genteng merek Sokka masih banyak yang belum mendaftarkan mereknya. Pendaftaran merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan untuk menggunakan secara eksklusif mereknya. Pemilik merek terdaftar memiliki hak untuk mencegah pihak lain menggunakan mereknya tanpa ijin sebagai dasar perlindungan hukum merek genteng. Untuk tahu akan pentingnya perlindungan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek sehingga banyak sekali terjadi pelanggaran – pelanggaran dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang merek baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Dalam memasuki pasar bebas perlindungan akan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia perlu perhatian yang serius dalam menghadapi arus globalisasi baik dibidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang kehidupan lainnya.

Kebumen sebagai sentra Industri Genteng merek Sokka, masyarakat Kebumen umumnya dan khususnya para pengusaha genteng merek Sokka masih kurang sadar akan pentingnya perlindungan hukum merek. Para pemilik usaha Genteng Sokka yang disana sebagian besar belum mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pada Era perdagangan Global dan sejalan dengan konvensi-konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia,

peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Namun faktanya para pemilik usaha genteng merek Sokka Kebumen yang jumlahnya ratusan merek mayoritas belum mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar perlindungan hukum yang sebenarnya sudah diatur secara lengkap dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

*Tabel 1:*

*Jenis-jenis merek Genteng Sokka yang terdaftar dan belum terdaftar*

No	Nama Merek	Pemilik	Alamat	Kecamatan	Keterangan
1	MAS SOKKA	KHAYATUN MASUD	JABRES RT 01/03	SRUWENG	Terdaftar
2	IMAN SUPER	H. IMAN SUMARTO	KEDAWUNG RT RT 05/05	PEJAGOAN	Belum terdaftar
3	HM SOKKA	Ir. HARTONO	SRUWENG RT 03/01	SRUWENG	Terdaftar
5	SUPER AM SOKKA	AHMAD MUNASIR	SRUWENG RT 01/04	SRUWENG	Belum terdaftar
6	KSI SOKKA	NY. ASEWI	KEDAWUNG RT 04/06	PEJAGOAN	Belum terdaftar
7	HB SOKKA	H. MOKHAMAD ANWAR	BUMIHARJO RT02/01	KLIRONG	Belum terdaftar
8	MUTIARA SOKKA	KUSWANTORO	KEBULUSAN RT 02/01	PEJAGOAN	Belum terdaftar
9	TH SOKKA	MARYATUN	KEDAWUNG RT 04/03	PEJAGOAN	Belum terdaftar
10	UD SUPER HM SOKKA	SUNARIYADI, SE	KEBULUSAN RT01/01	PEJAGOAN	Belum terdaftar
11	ADM SOKKA	ACHMAD DARWINTO	KEDAWUNG RT 04/01	PEJAGOAN	Belum terdaftar
12	SDN SOKKA	H SUDIMAN	KEDAWUNG RT 05/06	PEJAGOAN	Belum terdaftar
13	SUPER BM SOKKA	CHAERUDIN	MURTIREJO RT 01/05	KEBUMEN	Belum terdaftar
14	SBM SOKKA	KHAERODI	MURTIREJO RT 02/05	KEBUMEN	Belum terdaftar
15	SUPER SPN SOKKA	SITI PANITIAH	KEDAWUNG	PEJAGOAN	Belum terdaftar

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kebumen*

Dari Data tabel diatas bisa dilihat bahwa di Kabupaten Kebumen mayoritas pemilik usaha merek genteng Sokka belum mendapat perlindungan

hukum sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang No 15 tahun 2005 tentang merek karena tidak adanya pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hanya ada beberapa saja yang sudah terdaftar dan mendapat sertifikat merek sehingga merek gentengnya dilindungi oleh hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek.

#### **4. Merek Kolektif sebagai alternatif perlindungan merek genteng Sokka Kebumen**

Ketentuan mengenai merek Kolektif merupakan hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sebenarnya apabila ditelusuri lebih lanjut ketentuan merek kolektif sudah lama dijumpai dalam konvensi Paris 1883 yaitu adanya pengklasifikasian merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Batasan tentang merek kolektif ini bisa dijumpai dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Merek tahun 1997 yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif ini bisa dijadikan alternatif perlindungan merek genteng Sokka Kebumen yang sebagian besar mereknya belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ada beberapa alasan para pengusaha Genteng Sokka tidak mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal HaKI antara lain :

1. Belum mengetahui tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya tentang perlindungan hukum merek.
2. Jarang terjadinya sengketa tentang merek yang diajukan sampai di Pengadilan sehingga para pemilik usaha genteng Sokka belum merasa penting mendaftarkan merek untuk kepastian hukum.
3. Apabila terjadi sengketa tentang pemalsuan merek biasanya cukup diselesaikan secara kekeluargaan karena sebagian besar para pemilik genteng Sokka masih ada hubungan keluarga.
4. Waktu pengurusan pendaftaran merek yang terlalu lama dan tidak mengetahui syarat-syarat dan prosedur secara benar.

Penggunaan merek kolektif merek genteng Sokka menjadi alternatif perlindungan merek ini banyak didukung oleh para pengrajin Usaha Kecil dan Menengah yang merek gentengnya belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Jakarta. Penggunaan merek kolektif ini sangat bermanfaat bagi pengrajin genteng merek Sokka yang mayoritas dalam bentuk *Home Industri* yang tidak memiliki biaya dan kurang mengetahui dan memahami proses dan prosedur untuk mendapatkan sertifikat merek.

Penggunaan merek kolektif ini menggunakan satu merek yang digunakan secara bersama – sama yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang didirikan oleh beberapa pengusaha yang setiap kelompok usaha bersama beranggotakan 30 (*tiga puluh*) yang didirikan dengan tujuan penggunaan merek bersama.

Di Kebumen yang merupakan sentra Industri Genteng Sokka terdapat 3 (Tiga) Kelompok Usaha Bersama yang berbentuk koperasi yang terdiri : Koperasi Sokka Kencana, Sokka Sejahtera dan Sokka Sejahtera Abadi yang masing – masing beranggotakan para pengrajin merek Genteng Sokka Kebumen.

Dalam penggunaan merek kolektif harus dipakai atau merek bersama ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Kualitas produk dari genteng yang dihasilkan harus sama,
2. Tanah sebagai bahan baku dasar produksi genteng mempunyai kualitas yang sama bagusnya,
3. Proses produksi yang dijalankan harus sesuai dengan proses yang disepakati,
4. Apabila terjadinya perselisihan diantara para pemilik genteng Sokka, dikenakan sanksi yang tegas seperti tidak diperkenankan untuk memakai merek bersama tersebut.
5. Adanya kesepakatan tentang harga jual dari merek kolektif tersebut.
6. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat maka sebaiknya dilakukan pemasaran bersama dari produk merek genteng Sokka yang menjadi merek bersama.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara, Fajar Pihelmina, Pemilik Perusahaan Mas Sokka, pengepul dan pemilik merek terdaftar, Juli 2008.

## **5. Pemasaran Bersama merek Genteng Sokka bagi Pelaku Usaha Kecil dalam mengurangi persaingan usaha Tidak Sehat**

Mayoritas para pemilik usaha produk genteng Sokka Kebumen adalah Usaha kecil dan menengah. Biasanya pelaku usaha kecil kendalanya adalah dalam hal pemasaran hasil produksinya. Memasarkan suatu produk tertentu bagi pelaku usaha kecil menjadi suatu masalah yang serius, karena minimnya informasi akan pangsa pasar dari produk yang dihasilkan. Hal ini berarti pelaku usaha kecil tidak dapat memasarkan barang atau jasanya secara baik atau secara profesional, akibatnya para pelaku usaha tersebut membanting harga jual produknya, karena takut tidak terjual atau tidak laku. Sehingga terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat di antara pelaku usaha kecil tersebut.

Hal inilah yang terjadi pada industri genteng merek Sokka di kota Kebumen selama ini. Untuk mengatasi hal tersebut perajin genteng Sokka yang berskala kecil di sentra Sokka Kebumen maka menggunakan pemasaran bersama disamping penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan hukum. Penggunaan pemasaran bersama yang dilakukan oleh para pelaku usaha kecil genteng merek Sokka Kebumen tidak bertentangan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang –Undang Antimonopoli).

### **a. Kelompok Usaha Bersama**

Dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi pelaku usaha kecil, para pelaku usaha kecil mendirikan suatu perkumpulan dengan nama Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berbentuk Koperasi seperti yang dilakukan oleh beberapa perajin genteng skala kecil di Kebumen yaitu melakukan kegiatan produksi, menciptakan merek bersama dan mengembangkan strategi pemasaran bersama. Kelompok Usaha Bersama (KUB) ini muncul karena terjadi persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan, yaitu pelaku usaha melakukan banting harga terhadap produknya, akibat tidak dapat memasarkan secara profesional.

Terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dalam pemasaran genteng merek Sokka ini karena pemasarannya yang tidak dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan banyak perajin genteng merek Sokka melakukan pemasaran sendiri sehingga seringkali barangnya tidak terjual atau laku, sehingga para pelaku usaha berpikir, daripada gentengnya dibawa pulang kembali ke Perusahaan, lebih baik gentengnya dijual dengan harga murah atau asal laku, tanpa memperhitungkan besarnya biaya produksi, transportasi dan harga –harga standar atau normal di pasaran.

Hal ini berakibat terjadi persaingan tidak sehat di antara perajin genteng merek Sokka Kebumen tersebut. Melalui Kelompok Usaha Bersama para pemilik usaha merek Genteng Sokka tidak perlu lagi

memasarkan sendiri barangnya, sehingga terjadi penghematan dan efisiensi bagi para pelaku usaha

Pada saat ini Kelompok Usaha Bersama yang berbentuk Koperasi didirikan para pelaku usaha kecil genteng Sokka Kebumen terdiri dari tiga unit yaitu :

1. Koperasi Sokka Kencana,
2. Koperasi Sokka Sejahtera,
3. Koperasi Sokka Sejahtera Abadi.

Koperasi ini biasanya beranggotakan rata-rata 30 pengusaha. Jadi, masing-masing pelaku usaha yang bergabung ke dalam Koperasi untuk mencari kesepakatan mengembangkan produksi dan merek yang sama. Dengan merek yang sama produk tersebut lebih mudah dikenal di pasar yang bersangkutan. Dengan demikian diharapkan suatu produk yang mempunyai standard yang sama dan akan lebih mudah dipasarkan. Dan melalui pemasaran bersama tersebut, pelaku usaha kecil tidak perlu memasarkan sendiri barangnya, atau menjual kepada agen distributor yang selama ini lebih banyak mendapatkan keuntungan daripada para perajin genteng tersebut. Kelompok Usaha Bersama (KUB) ini diharapkan dapat menjembatani upaya pemasaran bersama untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Model pemasaran bersama yang dilakukan oleh pelaku usaha kecil genteng merek Sokka tidak bertentangan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang –UndangAntimonopoli) karena Usaha Kecil

dikecualikan di dalam Pasal 50 huruf *h* Undang-Undang Antimonopoli yaitu pelaku usaha yang tergolong ke dalam usaha kecil dikecualikan dari penerapan ketentuan Undang- Undang Antimonopoli. Pengecualian tersebut berlaku terhadap monopolisasi suatu barang atau jasa tertentu, karena pelaku usaha kecil tidak mungkin melakukan praktik monopoli terhadap suatu barang atau jasa tertentu, dan juga berlaku, jika pelaku usaha kecil tidak melakukan persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Hal ini berarti, pengecualian tersebut tidak berlaku otomatis, ada syarat minimum yang harus dipenuhi. Demikian juga mengenai pemasaran bersama bagi pelaku usaha kecil, pada prinsipnya tidak dilarang. Hal ini ditetapkan dengan jelas di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Antimonopoli yang berbunyi:

*” Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak seha ”*

Ketentuan Pasal 4 tersebut tidak melarang pelaku usaha kecil melakukan pemasaran bersama atas suatu barang tertentu, jika melalui pemasaran bersama tersebut tidak melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat pada pasar yang bersangkutan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah kriterianya, bahwa perjanjian pelaku usaha kecil yang satu dengan yang lain dalam melakukan pemasaran bersama

tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Di dalam teori hukum persaingan usaha dikenal apa yang disebut dengan de minimis rule yaitu pengecualian melakukan kartel bagi pelaku usaha asalkan tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Misalnya di Eropa pelaku usaha diizinkan melakukan kartel jika pangsa pasar marjinal pelaku usaha yang membuat perjanjian kartel produksi atau pemasaran kurang dari 5 persen. Memang, pangsa pasar marjinal kurang dari 5 persen tidak dapat melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Di dalam rancangan hukum persaingan UNCTAD penerapan de minimis rule diserahkan kepada masing-masing negara. Artinya, masing-masing negara memutuskan sendiri sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing negara. Indonesia sendiri sampai saat ini belum menetapkan berapa persen pangsa pasar marjinal yang diizinkan dalam penerapan de minimis rule tersebut. Semestinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat mengeluarkan suatu pedoman terhadap pelaksanaan de minimis rule tersebut, sehingga pelaku usaha kecil tidak ragu-ragu dalam melakukan kartel, baik kartel produksi maupun kartel pemasaran.

## **6. Analisis Penggunaan Merek Kolektif sebagai Alternatif Perlindungan Merek**

### **Genteng Sokka berdasarkan Undang-Undang No 15 Tahun 2001**

#### **a. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia**

Dalam sejarah perundang-undangan hukum merek di Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode yaitu periode pada masa Kolonial Belanda dan periode setelah Indonesia Merdeka. Pada masa penjajah Hindia Belanda Pengaturan tentang merek diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom* ( RIE ) yang dimuat dalam Stb. 1912 No.545 Jo. Stb. 1913 No. 214. Pasca Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Peraturan yang mengatur tentang merek RIE masih tetap berlaku. Dasar hukum berlakunya *Reglement Industriële Eigendom* ( RIE ) setelah Indonesia merdeka yaitu Pasal II aturan peralihan UUD 1945.

Pada tahun 1961 peraturan hukum yang mengatur tentang merek diganti dari *Reglement Industriële Eigendom* ( RIE ) dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 yang dimuat dalam lembaran negara RI No: 290 dan penjelsan lembaran Negara RI No: 2341 yang mulai berlaku bulan November 1961. Dalam *Reglement Industriële Eigendom* ( RIE ) 1912 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan-kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya merek yaitu 10 tahun menurut UU No 21 tahun 1961 dan 20 tahun menurut *Reglement Industriële Eigendom* ( RIE ) 1912. Perbedaan lainnya yaitu dalam UU No 21 Tahun 1961, mengenal adanya penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, dalam *Reglement Industriële Eigendom* ( RIE ) 1912 tidak mengenal pengolongan kelas .

Undang-Undang Merek Tahun 1961 bisa bertahan sampai 31 tahun , namun pada Tahun 1992 dicabut dan digantikan oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 1992, yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI No 81 Tahun 1992 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan lembaran Negara No 3490 pada tanggal 28 Agustus 1992. Alasan pencabutannya Undang-Undang No 21 Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibanding dengan Undang-Undang No 21 tahun 1961 yaitu tentang sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif . Dalam Konsideran Undang-Undang merek tahun 1992 dapat dilihat alasan tentang pencabutan Undang-Undang Merek Tahun 1961 yaitu:

1. Merek sebagai salah satu wujud kekayaan Intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa,
2. Undang-Undang Merek Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Dalam penjelasan Undang-Undang merek tahun 1992 dijelaskan :

*Pertama* , Materi Undang-Undang 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa Perang Dunia II. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tata niaga , menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam UU merek tahun 1961 tertinggal jauh. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat batas-batas negara, sehingga

menimbulkan saling ketergantungan antar bangsa dalam kebutuhan dan kemampuan teknologi yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar produk-produk mereka.

*Kedua:* Perkembangan norma dan tatanan niaga telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1992.

Ada beberapa perbedaan antara Undang - Undang No 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang 19 Tahun 1992 antara lain :

1. Ruang Lingkup pengaturan lebih luas. Pada Undang-Undang lama membatasi merek perusahaan dan merek perniagaan yang obyeknya hanya mengacu pada merek dagang. Pada Undang-Undang baru Lingkup merek mencakup merek dagang dan merek jasa, merek kolektif.
2. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem Konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif berdasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu. Dalam sistem ini kurang menjamin kepastian hukum dan juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam sistem Konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan . Jaminan aspek keadilan antara lain diwujudkan dengan , pembentukan cabang kantor merek daerah, komisi banding merek dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

3. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaan tidak hanya berdasar kelengkapan formal secara formal saja tetapi juga pemeriksaan substantif. Dalam sistim yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek dan adanya kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar.
4. Pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam *Paris Conention for the Protection of Industrial property* Tahun 1883.
5. Undang-undang ini juga mengatur pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensiyag tidak diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1961.
6. Undang-Undang ini juga mengatur Sankai pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

Perubahan-perubahan yang demikian , sudah barang tentu akan membawa perubahanyang sangat besar dalam tatanan hukum hak atas kekayaan perindustrian, khususnya hukum merek yang selama bertahun-tahun mrnguasai pangsa pasar merek di Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat lebih merangsang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena Indonesia telah memiliki kepastian hukum dalam pendaftaran mereknya disamping adanya ancaman pidana yang cukup berat dan terbukanya peluang untuk tuntutan ganti rugi secara perdata.

Selanjutnya pada tahun 1997 Undang-Undang merek Tahun 1992 diperbaharui lagi dengan Undang-Undang No14 Tahun 1997 dan kemudian diganti lagi yang terbaru yaitu Undang-Undang No 15 Tahun 2001. adapun

alasan-alasan diterbitkannya undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memegang peranan yang penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 dibanding dengan yang lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan yang dipersingkat dalam rangka meningkatkan pelayanan di masyarakat.

Dalam Undang-undang No 15 tahun 2001 selain melindungi merek dagang dan merek jasa, juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang Indikasi asal.

#### **b. Perlindungan merek dalam hukum Internasional**

Selain peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, masyarakat juga terikat dengan pertauran merek yang bersifat Internasional, seperti Konvensi Paris Union yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883 yang khusus memberikan perlindungan hak milik perindustrian (*Paris Convention for the Protection of Industrial property*) Pada tanggal 1 Januari 1976 Indonesia

ikut menandatangani dari Konvensi Paris. Teks yang berlaku untuk Indonesia adalah revisi *Paris Convention* yang dilakukan di London 1934. Meskipun Indonesia terikat pada ketentuan *Paris Union*, kita masih memiliki kebebasan untuk mengatur Undang-Undang merek sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah dibakukan dalam Konvensi Paris.

Beberapa hal hal yang penting dari isi *Paris Union Convention* dapat dilihat sebagai berikut : <sup>46</sup>

1. Kriteria Pendaftaran

Dalam Pasal 6 menyatakan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh Undang-Undang setempat masing-masing negara anggota. Negara anggota dapat menetapkan aturan-aturan sendiri untuk menetapkan masa berlaku suatu merek dagang, akan tetapi negara anggota tidak boleh menolak permohonan pendaftaran karena alasan belum didaftar di negara asal. Pendaftaran sebuah merek dapat ditolak karena dalam keadaan ekstrim misal; melanggar hak-hak pihak lain, kekurangan daya pembeda atau bertentangan dengan ketertiban hukum dan moralitas.

2. Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan

Hak-hak merek dagang dapat hilang sebagai akibat tidak digunakannya selama jangka waktu tertentu, jika masalah tidak digunakan tersebut memang tidak benar (Pasal 5c).

3. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang yang terkenal

---

<sup>46</sup> E.A. Mout-Bouwman, Merek Dagang Internasional, Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Right), FH- USU, 10 Januari 1989 hal 1-8

Merek-merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh negara anggota, baik *ex officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli ( Pasal 6 bis)

4. Merek dagang Jasa dan merek dagang Kolektif

Konvensi Paris mengatur perlindungan merek dagang jasa (Pasal 6 sexies ) dan merek dagang kolektif. Merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tetapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok – kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus (misal : *the International Woll Trade Mark*).

5. Pengalihan

Konvensi Paris agak bersikap mendua dalam hal pengalihan merek dagang, di beberapa negara anggota, seperti Benelux , suatu merek dagang dapat dialihkan tanpa diikuti usaha pemilik merek dagang tersebut, sedangkan negara seperti Indonesia, pengalihan merek dagang hanya sah apabila disertai dengan pengalihan usahanya. Hal ini akan menimbulkan masalah apabila terjadi pengalihan merek dagangnya di negara-negara dengan pemerintahan yang berbeda-beda. Dalam Pasal 6 quarter menentukan bahwa sudah cukup dengan hanya mengalihkan usahanya yang berlokasi dinegara anggota ketempat yang

dikehendaknya dan itu merupakan persyaratan wajib bagi suatu pengalihan yang sah.

Perjanjian Internasional yang lain selain Konvensi Paris yang mengatur tentang merek adalah *Madrid Agreement* (1891) yang direvisi di Stockholm tahun 1967. Dalam *Madrid Agreement* Pasal 1,2 dan 3 ditentukan bahwa *Madrid Agreement* berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang Internasional yang berdasar pendaftaran dinegara asal. Indonesia pada ini belum tercatat sebagai anggota *Madrid Agreement*, sedangkan Cina baru-baru ini ikut menandatangani. Pendaftaran Internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang ke seluruh negara anggota *Madrid Agreement* melalui satu pendaftaran. Pendaftaran Internasional hanya berlaku pada negara-negara anggota yang telah menerima permohonan perlindungan dari pemohon (Pasal 3 bis).

Perjanjian Internasional yang lain yang menyangkut perlindungan merek adalah traktat pendaftaran merek dagang (TRT) tahun 1973. Traktat ini telah dibuat selama konferensi WIPO di Wina pada tanggal 12 Juni 1973. Traktat ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran Internasional dengan satu permohonan. Traktat ini berbeda dengan *Madrid Agreement* bahwa pendaftaran Internasional berdasarkan TRT tidak tergantung pada pendaftaran sebelumnya dinegara asal. Permohonan dapat langsung diajukan ke Kantor Internasional di Jenewa dan bukan melalui kantor merek dagang di negara asal. Hal inilah yang menjadi perbedaan dengan *Madrid Agreement*. Perbedaan ini

menjadi alasan bagi banyak negara untuk mengatakan bahwa TRT ini terlalu liberal dan mereka tidak mau mengikuti konvensi ini.

Dalam Konvensi Nice tahun 1957 mengatur tentang merek yaitu untuk penggolongan barang dan jasa secara Internasional. Konvensi Nice ini pada tahun 1967 diubah di Stockholm dan Konvensi Jenewa Tahun 1977. Dalam Konvensi ini diatur suatu penggolongan barang dan jasa secara Internasional yang berlaku terhadap seluruh negara anggota yang telah mengadakan perjanjian Nice. Penggolongan Internasional ini berfungsi untuk mempermudah perbandingan antara merek-merek dagang sehingga mempermudah penelitian kemungkinan persamaan barang yang telah terdaftar dalam kelas yang sama.

**c. Penggunaan Merek Kolektif sebagai Alternatif Perlindungan Merek menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001**

Ketentuan penggunaan merek kolektif merupakan hal yang baru dalam Undang-undang Merek Tahun 2001, tetapi apabila ditelusuri lebih lanjut ketentuan tentang merek kolektif sudah ada dalam Konvensi Paris 1883. Batasan tentang merek kolektif ini dijumpai pada Pasal 1 butir 4 Undang-undang No 14 Tahun 1997 yaitu ; merek yang digunakan pada barang dan / atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Dari kutipan diatas dapat dapat ditegaskan bahwa merek kolektif itu dapat berupa merek dagang atau jasa .Jadi dengan

adanya klasifikasi merek kolektif bukan berarti ada tiga jenis merek , jenis merek tetap ada dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Penambahan adanya merek kolektif menunjukkan subyek pemakai merek, yaitu boleh perorangan dan boleh kolektif dan boleh dipakai oleh bebrapa orang atau dipakai oleh badan hukum.

Menurut Prof. Sudargo Gautama, bahwa tanda –tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya, akan tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal –usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda tetapi memakai merek yang sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak. Dengan perkataan lain, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.<sup>47</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, tentang merek dalam Pasal 1 angka 4, menyebutkan tentang merek kolektif yaitu :

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

---

<sup>47</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Cetakan Kedua, Alumni Bandung, 1986 hal 54-55

Pengertian merek kolektif menurut pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu :

“ Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/ atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang, dan/atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya”

Perbedaan pengertian antara peraturan yang lama dan baru terletak pada yang baru dengan memakai kata dan/atau, maka dalam pengertian sekarang merek kolektif tersebut pemakaiannya lebih luas, yaitu bahwa merek kolektif dapat dipakai pada barang juga jasa secara bersama-sama pada keduanya berbeda apabila memakai kata atau, maka pengertiannya hanya salah satu.

Dalam konvensi Paris 1883, memberi batasan merek kolektif yaitu merek (dagang) yang digunakan untuk barang-barang hasil produk suatu usaha tertentu, tetapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *hallmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus.<sup>48</sup>

Dinegara-negara lain peraturan mengenai merek kolektif diartikan sebagai “Regulation”. Dalam *World Intellectual Property Organization (WIPO)* merek kolektif disebutkan dengan “ *the Regulation Concerning the Use of collective Mark*” yang pertauran itu harus berisikan tentang :

---

<sup>48</sup> E.A Mout-Bouman, *Merek Dagang Indonesia*, Seminar Hak Milik Intelektual, Op.Cit hlm 3

- a. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang produksi dan perdagannya akan menggunakan merek kolektif.
- b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan,
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif .

Dengan adanya ketentuan ini maka terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh orang atau badan hukum yang ikut menggunakan merek kolektif tersebut.

**d. Tata cara pendaftaran merek Kolektif sebagai merek bersama**

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pengaturan merek kolektif termasuk hal yang baru, meskipun dalam hukum Internasional sudah lama ada sejak Konvensi Paris 1883. Dalam mengajukan permohonan merek kolektif sebagai milik bersama harus di sebut secara tegas bahwa merek yang bersangkutan akan digunakan sebagai merek kolektif. Dalam penggunaan merek kolektif disertakan peraturan penggunaannya secara tertulis yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemilik merek. Untuk permintaan pendaftaran merek kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapannya yang pada dasarnya hampir sama dengan dengan persyaratan untuk permintaan pendaftaran merek pada umumnya.

Permohonan pendaftaran Merek Dagang atau Merek jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila dalam Permohonan dengan Jasa dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif. Permohonan mengenai penggunaan Merek Kolektif tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik Merek yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Dalam penggunaan merek kolektif harus disertakan salinan ketentuan bahwa merek tersebut sebagai merek kolektif yang yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang sepakat menggunakan satu merek untuk kepentingan bersama. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek Pasal 50 ( 2 )

“ Selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan “

Untuk pendaftaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Ketentuan pendaftaran merek kolektif secara umum hampir sama dengan pendaftaran merek pada umumnya. Dalam pendaftaran merek kolektif pencantuman dalam daftar umum merek harus disertai dengan lampiran salinan peraturan penggunaan merek. Untuk pengumumannya dalam Berita Resmi Merek juga disertai peraturan penggunaan merek.

Ketentuan penggunaan merek kolektif ini sudah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Penggunaan merek kolektif paling sedikit memuat :

- a. Sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. Pengaturan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan Merek tersebut;
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.

Ketentuan tentang penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

Permohonan pendaftaran Merek Kolektif diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mencantumkan kelengkapan persyaratan antara lain :

- 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.

**e. Biaya Pendaftaran sampai keluarnya sertipikat merek Kolektif**

Biaya yang dikeluarkan untuk mengurus mulai dari pendaftaran sampai keluarnya sertipikat merek termasuk penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) yaitu Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. pelayanan jasa hukum;
- b. penerimaan Balai Harta Peninggalan;
- c. jasa tenaga kerja narapidana;
- d. Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- e. visa;
- f. izin keimigrasian;
- g. izin masuk kembali (Re-entry Permit);
- h. surat keterangan keimigrasian;
- i. biaya beban;
- j. smart card;
- k. kartu perjalanan pebisnis Asia Pasifik Economic Cooperation.
- l. hak cipta Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- m. paten;
- n. merek;

Besarnya Biaya pengurusan pendaftaran merek sampai keluarnya sertifikat merek sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan hak asasi manusia**

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
<b>XIV. MEREK</b>		
1. Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar :		
i. Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa		
(1)1(satu)kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp 450.000,-
(2)2(dua) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp 950.000,-
(3)3(tiga)kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp 1.500.000,-

ii. Permintaan pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp 250.000,-
iii. Permintaan pendaftaran merek kolektif	per permintaan	Rp 600.000,-
iv. Permintaan perpanjangan jangka waktu perlind merek	per permintaan	Rp 600.000,-
v. Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif	per permintaan	Rp 750.000,-
2. Biaya pencatatan dalam daftar umum merek :		
i. Pencatatan perubahan nama alamat pemilik merek	per permintaan	Rp 150.000,-
ii. Pencatatan pengalihan hak/penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	per permintaan	Rp 375.000,-
iii. Pencatatan perjanjian lisensi	per permintaan	Rp 375.000,-
iv. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	per permintaan	Rp 150.000,-
v. Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif	per permintaan	Rp 225.000,-
vi. Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	per permintaan	Rp 450.000,-
vii. Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif	per permintaan	Rp 225.000,-
3. Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek :		
i. Permintaan petikan resmi pendaftaran merek	per permintaan	Rp 75.000,-
ii. Permintaan keterangan tertulis mengenai	per permintaan	Rp 125.000,-

daftar umum merek		
iii. Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar	per permintaan	Rp 125.000,-
4. Biaya permintaan banding merek	per permintaan	Rp 1.000.000,-
5. Biaya permintaan banding indikasi geografis	per permintaan	Rp 1.000.000,-
6. Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek	per permintaan	Rp 100.000,-
7. Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp 50.000,-
8. Biaya salinan bukti prioritas permohonan merek	per permintaan	Rp 50.000,-

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Tarif atas penerimaan negara Bukan Pajak yang besarnya sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2007**

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
1	Biaya permintaan pendaftaran merek dan permintaan perpanjangan perlindungan merek terdaftar :		
	a.	Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa :	
	1).	1 (satu) kelas barang dan atau	per permintaan Rp. 450.000,-

		jasa		
	2).	2 (dua) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp. 950.000,-
	3).	3 (tiga) kelas barang dan atau jasa	per permintaan	Rp. 1.500.000,-
	b.	Permintaan pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp. 250.000,-
	c.	Permintaan pendaftaran merek kolektif	per permintaan	Rp. 600.000,-
	d.	Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek :		
	1).	UKM	per permintaan	Rp. 750.000,-
	2).	Non UKM	per permintaan	Rp. 1.500.000,-
	e.	Permintaan perpanjangan perlindungan merek kolektif	per permintaan	Rp. 750.000,-
2	Biaya pencatatan dalam daftar umum merek:			
	a.	Pencatatan perubahan nama dan atau alamat pemilik merek	per permintaan	Rp. 150.000,-
	b.	Pencatatan pengalihan hak / penggabungan perusahaan (merger) atas merek terdaftar	per permintaan	Rp. 375.000,-
	c.	Pencatatan perjanjian lisensi	per permintaan	Rp. 375.000,-
	d.	Pencatatan penghapusan pendaftaran merek	per permintaan	Rp. 150.000,-
	e.	Pencatatan perubahan peraturan penggunaan merek kolektif	per permintaan	Rp. 225.000,-
	f.	Pencatatan pengalihan hak atas merek kolektif terdaftar	per permintaan	Rp. 450.000,-
	g.	Pencatatan penghapusan pendaftaran merek kolektif	per permintaan	Rp. 225.000,-
3	Biaya permintaan petikan resmi dan permintaan keterangan tertulis mengenai merek :			

	a.	Permintaan petikan resmi pendaftaran merek	per permintaan	Rp. 75.000,-
	b.	Permintaan keterangan tertulis mengenai daftar umum merek	per permintaan	Rp. 125.000,-
	c.	Permintaan keterangan tertulis mengenai pertanyaan persamaan pada pokoknya suatu merek dengan merek yang sudah terdaftar	per permintaan	Rp. 125.000,-
4.		Biaya permintaan banding merek	per permintaan	Rp.1.000.000,-
5.		Biaya permintaan banding indikasi geografis	per permintaan	Rp.1.000.000,-
6.		Biaya pengajuan keberatan atas permintaan pendaftaran merek	per permintaan	Rp. 100.000,-
7.		Biaya permintaan petikan resmi pendaftaran indikasi geografis	per permintaan	Rp. 50.000,-
8.		Permintaan salinan bukti prioritas permohonan merek	per permintaan	Rp. 50.000,-

**B. RESPON PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP PENGGUNAAN MEREK KOLEKTIF UNTUK MELINDUNGI GENTENG SOKKA KEBUMEN SEBAGAI ASET DAERAH**

**1. Eksistensi Genteng Sokka Kebumen sebagai Aset Daerah Kebumen yang perlu dilindungi**

Dalam salah satu misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang keempat disebutkan bahwa pengembangan perekonomian yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat melalui sinergi

fungsi pertanian, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja. Dalam bidang Industri di Kabupaten Kebumen, merupakan sektor keempat yang terbesar penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masih didominasi industri kecil barang galian bukan logam.

Salah satu industri barang galian bukan logam yang ada di Kabupaten Kebumen yang sudah terkenal diseluruh Jawa Tengah dan wilayah sekitarnya yaitu Industri Genteng merek Sokka yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kebumen. Sentra –sentra industri genteng merek Sokka sebagian besar dimiliki dan dikelola Industri –industri rumah tangga dan sebagian dimiliki oleh pengusaha menengah, pengusaha kecil. Sentra-sentra Industri genteng merek Sokka di Kabupaten Kebumen mencapai ratusan sentra –sentra industri-industri genteng Sokka yang tersebar hampir diseluruh wilayah Kebumen. terutama Kecamatan Pejagoan, Kebumen, Sruweng, Klirong, Adimulyo, Alian dan Buluspesantren merupakan pusat-pusat industri genteng sokka yang menjadi salah satu andalan industri daerah Kebumen.

*Tabel 4 :*

*Daftar Wilayah Industri Genteng Sokka Kebumen*

No	Wilayah	Jenis usaha	Jumlah	Merek genteng
1	Kec. Kebumen	UKM/ <i>home Industri</i>	20	Sokka
2	Kec. Klirong	UKM/ <i>home Industri</i>	10	Sokka
3	Kec. Adimulyo	UKM/ <i>home Industri</i>	12	Sokka
4	Kec. Pejagoan	UKM/ <i>home Industri</i>	32	Sokka

5	Kec. Sruweng	UKM/ <i>home Industri</i>	18	Sokka
6	Kec. Alian	UKM/ <i>home Industri</i>	8	Sokka
7	Kec. Buluspesantren	UKM/ <i>home Industri</i>	6	Sokka
		<b>Jumlah</b>	104	

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kebumen*

Dari tabel 2 diatas menunjukkan bahwa Industri genteng Sokka Kebumen hampir tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Kebumen yang semuanya menggunakan kata Sokka pada gentengnya. Dalam tabel juga bisa dilihat bahwa kecamatan Pejagoan merupakan wilayah yang memiliki sentra Industri terbanyak dibandingkan kecamatan lain. Di Pejagoan inilah asal mulanya perusahaan genteng yang kemudian dinamai genteng Sokka. Data dalam tabel 2, sebenarnya belum mencakup semua Industri genteng Sokka yang ada di Kebumen, masih banyak Industri-Industri genteng Sokka yang belum terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen.

Merek Genteng sokka sudah menjadi sebuah *trade mark* untuk genteng berkualitas baik yang diproduksi di daerah Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah. Kualitas Genteng Sokka Kebumen yang baik itu menyebabkan permintaannya tidak hanya datang dari wilayah sekitar Kebumen saja, tapi sudah sampai keseluruhan pulau Jawa, bahkan sampai luar pulau Jawa. Genteng Sokka dikatakan berkualitas karena gentengnya yang kuat, dapat dipasang dengan rapi, dan tidak bocor saat terjadi hujan. Penggunaan genteng sokka kebumen membuat rumah tidak terasa panas tetapi tetap dingin karena tebal

dan terbuat dari tanah, dan udara di bawah genteng dapat bersirkulasi dengan baik.

Dengan banyaknya Industri Genteng Sokka asal Kebumen, bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen berdampak positif bagi perekonomian masyarakat Kebumen. Industri Genteng Sokka mempunyai kontribusi yang banyak terhadap perekonomian masyarakat Kebumen. Industri genteng Sokka membantu Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu mengurangi angka pengangguran karena Industri genteng Sokka banyak menyerap tenaga kerja-tenaga kerja masyarakat sekitarnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen harus menjaga eksistensi merek Genteng Sokka sebagai Genteng asal Kebumen. Dalam menghadapi era perdagangan global dan memasuki pasar bebas Pemerintah Daerah Kebumen harus ikut serta menjaga agar eksistensi genteng Sokka sebagai aset daerah yang perlu perhatian serius. Industri Genteng Sokka mempunyai kontribusi yang banyak terhadap perekonomian masyarakat Kebumen. Industri genteng Sokka mempunyai juga membantu Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu mengurangi angka pengangguran karena Industri genteng Sokka banyak menyerap tenaga kerja.

Berikut ini daftar 10 Sentra Industri Kecil dan Menengah andalan Kabupaten Kebumen Tahun 2007:

*Tabel 5*

*Daftar Sentra Industri Andalan Kebumen 2007*

No	NAMA SENTRA	KBLI	ALAMAT PERUSAHAAN		JUMLAH UNIT USAHA	JUMLAH TENAGA KERJA (ORANG)	NILAI INVESTASI (Rp.000)
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN			

1	2	3	4	5	6	7	8
1	IK Gula Kelapa	15422	Kalipoh	Ayah	684	1.428	142.800
2	IK Lanting	15495	Harjodowo	Kuwarasan	102	430	364.300
3	IK Emping Melinjo	15496	Ambalkebrek	Ambal	172	413	5.160
4	IK Batik	17124	Gemeksekti	Kebumen	63	189	31.500
5	IK Pakaian Jadi	18101	Roworejo	Kebumen	32	320	38.844
6	IK Anyaman Bambu	20291	Grujugan	Petanahan	300	900	18.000
7	IK Anyaman Pandan	20292	Grenggeng	Karanganyar	256	632	19.900
8	IK Genteng	26322	Kedawung	Pejaqoan	143	2.386	1.760.000
9	IK Sabut Kelapa	36993	Rantrewringin	Buluspesantren	46	192	6.900
10	IK Kopiah	18102	Bandung	Kebumen	64	351	320.000
JUMLAH					1.862	7.241	2.707.404

*Sumber : Disperindagkop Kabupaten Kebumen*

Dari Tabel 3 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Industri Genteng Sokka, merupakan Industri Kecil dan menengah andalan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang paling banyak menyerap tenaga kerja dan terbanyak investasinya yang banyak membantu tingkat perekonomian masyarakat Kebumen.

Namun, secara internal Industri genteng Sokka juga mempunyai dampak negatif, karena penggalian tanah liat yang tanpa aturan akan merusak lingkungan. Lahan yang diambil tanah liatnya sebagian besar merupakan bekas sawah yang dijual pemiliknya se usai panen. Alih fungsi dari lahan sawah menjadi tanah galian itu membuat lahan rusak dan tidak dapat ditanami lagi. Hal ini disebabkan bahan baku dari industri Genteng Sokka adalah tanah liat.

Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen hanya dapat mengimbau warganya untuk berhati-hati dalam pemanfaatan lahan, khususnya penggalian untuk bahan dasar industri genteng. Alasannya, keuntungan yang

didapat dari industri ini tidak sebanding dengan kerusakan alam yang ditimbulkan. Tingkat kesejahteraan penduduk yang mengusahakannya tetap rendah karena genteng hanya sebuah produk biasa yang tak bernilai jual tinggi dan diproduksi dengan teknologi yang sederhana.

## **2. Respon Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terhadap Penggunaan Merek Kolektif untuk melindungi Genteng Sokka**

Dalam menghadapi era perdagangan global dan memasuki pasar bebas, perlindungan hukum atas merek sangat penting. Genteng Sokka sebagai andalan Pemerintah Daerah Kebumen perlu perhatian serius dalam hal perlindungan hukumnya. Hal ini disebabkan hampir semua genteng Sokka Kebumen belum mendapat perlindungan hukum merek karena mayoritas belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah Daerah Kebumen selama ini kurang perhatian terhadap perlindungan hukum merek Genteng Sokka sebagai salah satu industri andalan Kebumen. Para pemilik Industri genteng Sokka selama ini merasa kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kebumen khususnya Dinas Perindustrian , Perdagangan dan Koperasi. sebaiknya lebih banyak berperan agar merek genteng Sokka tetap eksis dan mendapat perlindungan hukum sebagaimana Peratutran perundang-undangan yang berlaku. Industri Genteng Sokka mempunyai kontribusi yang banyak terhadap perekonomian masyarakat Kebumen.

Perhatian Pemerintah Daerah Kebumen terhadap Industri-Industri andalan khususnya pada industri Genteng Sokka masih kurang hal ini disebabkan karena:

1. Sosialisasi tentang HaKI khususnya tentang merek, masih sangat jarang sehingga intensitas perlu ditingkatkan lebih banyak lagi, karena salah satu penyebab pemilik genteng merek Sokka tidak mendaftarkan mereknya disebabkan ketidaktahuan akan perlindungan hukum merek.
2. Pemerintah Daerah mendukung adanya penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek Genteng Sokka, namun Pemerintah Daerah dalam hal ini Disperandagkop tidak memiliki alokasi anggaran untuk biaya pendaftaran sampai keluarnya sertifikat merek.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek bersama untuk mengurangi tingkat persaingan usaha (Studi merek genteng Sokka Kabupaten Kebumen) dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Merek kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan hukum merek genteng Sokka Kebumen. Meskipun Kebumen sebagai sentra industri genteng Sokka yang mencapai ratusan, namun faktanya mayoritas genteng Sokka Kebumen belum mendapat perlindungan hukum karena belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Maka penggunaan merek kolektif dapat dijadikan sebagai alternatif perlindungan merek genteng Sokka Kebumen yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM. Dengan menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi tingkat persaingan usaha tidak sehat diantara para pemilik industri genteng Sokka.
  
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas perindustrian, perdagangan dan Koperasi mendukung penggunaan merek kolektif sebagai alternatif perlindungan merek genteng Sokka Kebumen. Dukungan Pemerintah Daerah

Kebumen dengan sosialisasi-sosialisasi tentang Pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek sehingga para pengusaha genteng Sokka memahami dan menyadari akan pentingnya perlindungan merek sehingga segera mendaftarkan merek gentengnya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen menyadari bahwa Industri Genteng merek Sokka mempunyai peran yang penting bagi perekonomian masyarakat Kebumen karena banyak menyerap tenaga kerja dan mempunyai investasi yang besar dibandingkan dengan industri lainnya. Dalam menjaga eksistensi Genteng Sokka menghadapi era perdagangan global,

## **B. SARAN -SARAN**

Penulis dalam penelitian ini memberikasn saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya perlindungan Merek lebih diperbanyak sosialisasi – sosialisasi dan penyuluhan – penyuluhan khususnya para pemilik usaha Genteng Sokka oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak terkait seperti Dinas Perindustrian dan perdagangan agar para pemilik usaha genteng Sokka lebih memahami dan menyadari akan pentingnya perlindungan merek sehingga mendaftarkan mereknya.
2. Perlunya penegakan hukum tegas dan memberi sanksi sanksi Pidana maupun Perdata bagi para pelanggar merek agar para pelaku merasa jera dan tidak terulang kembali sehingga menyadari akan pentingnya perlindungan merek khususnya dan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen sebaiknya memfasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang ada didaerahnya dengan cara mengalokasikan Anggaran Belanja Daerah untuk pengurusan Hak Kekayaan Intelektual agar dilindungi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, 1999
- Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafino Persada, Jakarta, 2004
- Esmi Warasih, *Pranata Hukum, sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, 2005
- Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis (Lisensi)*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2003
- Harsono adisumarto, *Hak Milik Intelektual khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian (industry property)*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985
- H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998
- H.OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta 2004
- Insan Budi Maulana; *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997
- Iman Syahputra, *Hak Kekayaan Intelektual (suatu pengantar)*, Harvarindo, Jakarta, 2007
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1992
- \_\_\_\_\_, *Seri Hukum Bisnis (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1980
- Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

- \_\_\_\_\_, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)*, UII Press, Yogyakarta, 2007
- Muhammad Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka bani Quraisy, Bandung, 2004
- R Soebekti dan R Tjitrosudibyo, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986
- Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* (terjemahan Mohammad Radjab) Cetakan Ketiga, Bharatara Karya Aksara, 1982
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, Alumni Bandung, 2003
- Soekardono, R : *Hukum Dagang Indonesia , Jilid I*, Dian Rakyat, Jakarta 1983,
- Sudarga Gautama, *Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT Eresco, Bandung, 1990
- \_\_\_\_\_, *Hukum Merek Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1990
- \_\_\_\_\_, *Komentar atas Undang-Undang Merek tahun 1992 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya*, Alumni Bandung, 1994
- \_\_\_\_\_, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPs, GATT, Putaran Uruguay 1994*, Citra aditya Bakti, Bandung, 1994
- Taryana Sunandar, *Perlindungan HAKI (di negara –negara Asean)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni Bandung, 2006.
- W.R. Cornish, *Intellectual Property dalam Etty Susilowati, “Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur”*, Yogyakarta: Genta Press, 2007
- Wiratmo Dianggoro : *Pembaharuan UU Merek dan ampak Bagi Dunia Bisnis*, Jurnal Hukum Bisnis , Volume 2

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang- undang No 15 Tahun 2001 tentang merek

Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang No 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang –undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif dan Penyelesaian

Sengketa

PP Nomor 24 tahun 1993 tentang Daftar kelas Barang dan Jasa

PP No 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan negara

bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan hak asasi manusia

PP No 19 Tahun 2007 tentang perubahan PP No 75 Tahun 2005

WIPO, Bab II bagian B1.

*Berne Convention of September 9, 1886*

*Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1967*

**C. Lain-lain :**

[www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)

www. Publik . hki.go.id

www. mrpendi.wordpress.com

www .[Sinarharapan](http://Sinarharapan.Co.id). Co.id

www.Uyungs. Wordpress. Com

Harian Suara Merdeka, Lintas Jawa Tengah, 10 Pebruari 2008



