

UPT-PUSTAK-LINDIP  
No. Deft : 2/36/K/1/1711  
Tgl. : 24-5-1999

396.024  
wid  
p

**PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KHUSUSNYA MENGENAI MEREK DI INDONESIA  
( UU NO. 19 TAHUN 1992 )**

Oleh :  
HERNI WIDANARTI, SH.  
NIP. 131 835 922

Naskah disajikan sebagai bahan diskusi  
Bagiah Hukum Perdata Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro

**Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Semarang  
1995**

# PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL KHUSUSNYA TENTANG MEREK DI INDONESIA (UU NO. 19 TAHUN 1992).

## PENDAHULUAN

Sejak awal dasawarsa delapan puluhan yang lalu. HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) kian berkembang menjadi bahan percaturan yang sangat menarik.

Dibidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, HAKI menjadi semakin penting. Dalam hubungan antar bangsa, kaitannya uang demikian erat dengan perdagangan internasional bahkan tidak jarang telah memberi warna politik tersendiri. Baik secara langsung maupun tidak langsung, keadaan tadi sedikit atau banyak telah pula memberi pengaruh terhadap cara pandang dan langkah penataan HAKI ditingkat Nasional.

HAKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara umum dibagi dalam 2 kelompok jenis yang secara umum dibagi dalam 2 kelompok yaitu :

1. Hak Cipta (copy right)
2. Hak atas kekayaan industri (industrial Property), yang berisikan:
  - a. Paten (Patent)
  - b. Merek
  - c. Desain Produk Industri (Industrial Design)
  - d. Penanggulangan Praktek persaingan curang (Repression of unfair Competition Practices)

Pengenalan jenis tersebut diatas, pada dasarnya berpangkal pada konvensi Pembentukan WIPO (The world Intellectual Property Orga-nization).

WIPO adalah badan usaha PBB yang dibentuk dengan multilateral mengenai HAKI.

Indonesia merupakan anggota WIPO dan meratifikasi konvensi tersebut dalam tahun 1979.

Seperti halnya dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada umumnya hak atas Merek juga bersifat khusus. Hak ini hanya dimiliki mereka yang terdaftar berdasarkan undang-undang tahun 1992. Namun dapat dimungkinkan dapat menggunakan sendiri atau memberi ijin kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.

#### PERMASALAHAN

Mengingat pentingnya Merek, baik itu Merek dagang maupun Merek jasa, maka para pengusaha berusaha mendapatkannya. (adanya kesadaran untuk mendaftarkan Merek). Namun sering dalam praktek sehari-hari itikad baik ini tidak seperti yang diharapkan, penulis dalam makalah ini akan membahas mengenai bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan peraturan tentang Merek tersebut, dan bagaimana perlindungan hukumnya terhadap pemegang Merek tersebut.

#### PEMBAHASAN

Merek bagi seorang pedagang pasti amat menentukan. Dari Merek, khalayak menjadi kenal dengan produk jasa maupun barang yang ditawarkan Merekpun menjadi jaminan kualitas barang dan jasa yang diperdagangkan. Karena itu, wajar kalau suatu barang atau jasa yang memakai Merek terkenal, meskipun harganya mahal tetap dicari orang.

Pemerintah Indonesiapun menyadari pentingnya merek bagi dunia usaha itu, sehingga melalui Undang-undang nomor 21 tahun 1991, telah diatur tentang Merek Perusahaan serta Merek

perniagaan. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, pengaturan soal Merek ini pun berkembang pula UU No. 21/1961 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya. Sehingga pemerintah memperbaharui lagi melalui UU No. 19 tahun 1992.

Dengan judul Merek, lingkup pengaturan UU Merek No. 19 tahun 1992 di perluas Undang-Undang ini nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai Merek, tercakup didalamnya. Pengertian Merek Dagang di dalam pasal 1 angka 2, yaitu : Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang serta bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Hampir sama dengan Merek dagang, perbedaan pengertian Merek jasa hanya terletak pada obyek yang dilekatinya, yaitu jasa (pasal 1 angka 3).

#### A. MEKANISME PENDAFTARAN, SUATU REALITA.

Menurut UU tahun 1992 pada prinsipnya Hak atas Merek hanya diberikan kalau diminta yang bersangkutan. Hak atas Merek hanya diberikan oleh Negara (pasal 4) kalau diminta oleh pemiliknya. Pemilik tersebut dapat seseorang, dapat pula beberapa orang secara bersama-sama, dapat pula badan hukum. Pemilik Merek yang beritikad baik, berusaha untuk mendapatkan hak atas Merek atas miliknya, sesuai dengan UU tahun 1992 (pasal 4 ayat 1) Namun demikian tidak semua itu, kenyataannya lain.

Dalam UU No. 19 tahun 1992, mekanisme pendaftaran Merek melalui Direktorat Jendral Hak cipta, paten dan Merek (HCPM). Kantor Merek, sebagai penyelenggara pendaftar hak atas Merek, rata-rata menerima permohonan pendaftaran Merek 150 buah setiap hari, jumlah permintaan Merek memang lebih tinggi dari pada hak cipta paten.

Padahal setiap harinya hanya bisa diselesaikan : : (± 10

buah) maka bisa dihitung berapa yang tidak terproses setiap harinya, bulannya, dan setiap tahunnya.

Menurut data dari Dirjen HCPM, permohonan Merek yang belum terproses sekarang ini sudah mencapai 30.000 buah. Meskipun melalui crash programme yang dilakukan pada bulan Desember 1996, telah dapat diselesaikan 10.000 buah, tetapi perlu diperhatikan bahwa permohonan atau Merek setiap harinya masih bisa bertambah terus, ibaratnya kalau dapat dikatakan bahwa kondisi seperti tersebut seperti yang dialami oleh Makamah Agung kita.

Kondisi tersebut bisa menimbulkan efek lain pada pemohon Merek, yaitu : dimungkinkan pemohon Merek yang baru yang didahulukan pemrosesannya, sedang pemohon yang lama, permohonannya tetap ditumpuk saja tidak diproses. Maka keadaan seperti inilah yang nantinya berkembang adanya kolusi antara pemohon Merek dan petugas (siapa yang membayar, yang diproses permohonannya).

Masalah lain, yang lebih penting di dalam proses pendaftaran Merek adalah kurang telitinya petugas. Kadang-kadang petugas di kantor Merek dapat meloloskan sebuah permohonan Merek yang salah, seakan-akan tidak ada koreksi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan UU No. 19 tahun 1992 khususnya pasal 5. Dalam UU No. 19 tahun 1992 ditetapkan bahwa tidak setiap Merek dapat dimintakan pendaftarannya, pasal 5 menentukan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur :

- a. bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, termasuk dalam pengertian ini adalah penggunaan tanda yang bertentangan dengan agama atau yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rosulnya.
- b. Tidak memiliki daya pembeda
- c. telah menjadi milik umum
- d. merupakan keterangan atau keterkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Kelalaian petugas kantor Merek ini, dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari apabila kesalahan itu terletak pada Sub c tersebut diatas.

Undang-undang Merek 1992 memungkinkan dialihkannya hak atas Merek terdaftar dengan beberapa cara.

Hal tersebut diatur dalam pasal 41 s/d pasal 43.

Dalam hal ini perlu diperhatikan adanya kewajiban untuk meminta pencatatan atas pengalihan tersebut.

Kewajiban tersebut ditentukan karena beberapa pertimbangan yang paling pokok, karena hak atas Merek hanya ada karena diberikan oleh Negara. Karenanya, kewajiban Negara untuk melindungi hak yang dialihkan, hanya mungkin dapat berlangsung efektif bila mana mutasi hak tersebut juga tercatat.

Pemberian lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian .

Namun dan mengingat besarnya pengaruh pemberi lisensi maka dalam hal pelisensian prakteknya penerima lisensi hanya menerima saja syarat-syarat dari pihak asing.

## B. PERINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK ANTARA TEORI DAN PRAKTEK

Dengan dimilikinya hak atas Merek bagi seseorang atau Badan Hukum, maka kepadanya diberikan perlindungan atas Mereknya oleh Pemerintah.

Menurut pasal 7 UU No. 19 tahun 1992, pendaftaran Merek berlaku untuk 10 tahun, dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan.

J

Dengan adanya perlindungan hukum, pemilik Merek terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada siapapun yang menggunakan haknya/Mereknya secara tanpa hak, baik dalam bentuk adanya persamaan pada pokoknya ataupun untuk keseluruhannya.

Gugatan tersebut dapat diajukan kepada pengadilan negeri seperti yang telah disebutkan terdahulu. Hak untuk melakukan gugatan serupa itu, dimiliki pula oleh pemegang/penerima lisensi. Ia dapat melakukannya sendiri, tetapi dapat pula bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

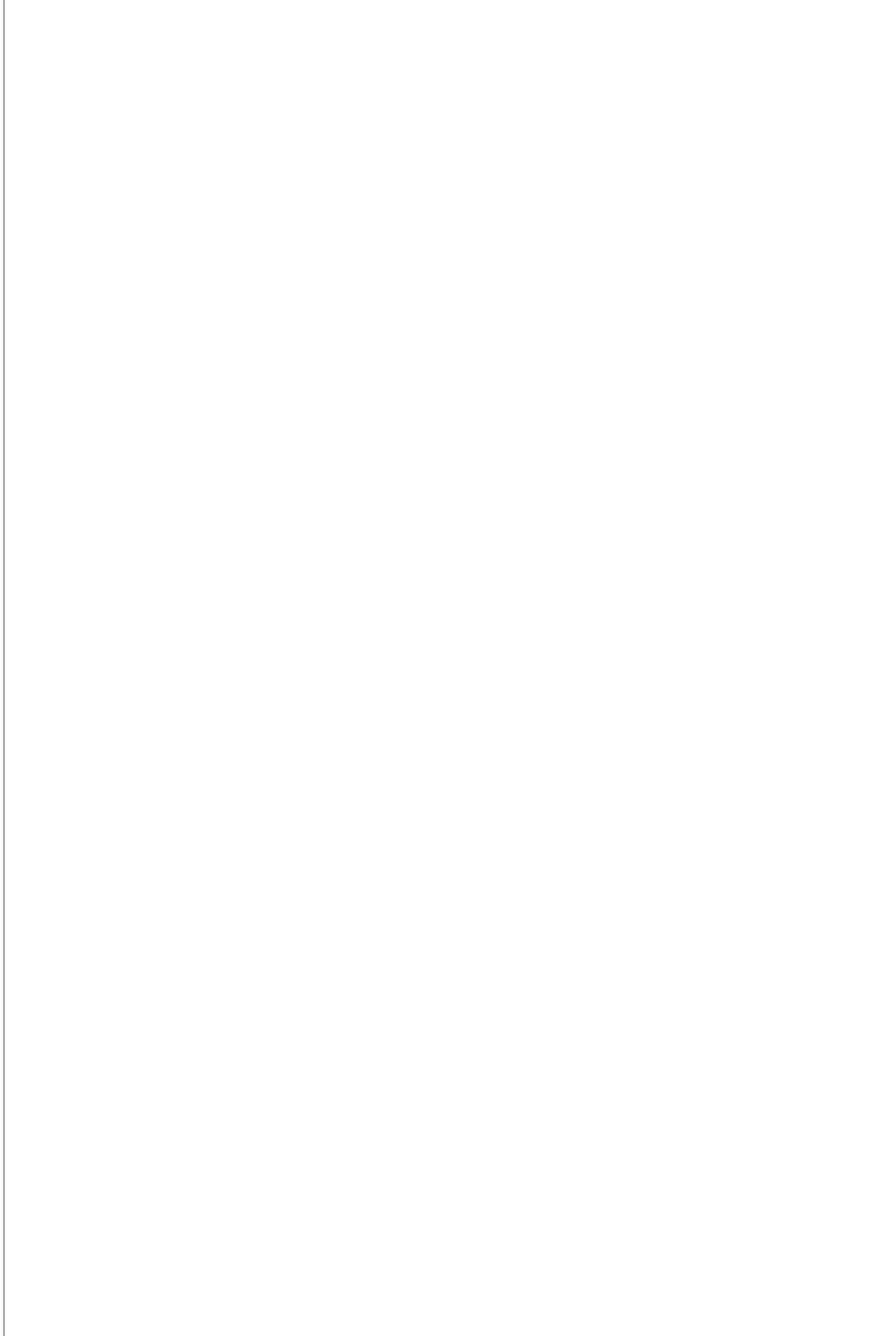
Secara teoritis, pemegang Merek di Indonesia sesuai dengan UU No. 19 tahun 1992 sudah terlindungi, tetapi dalam kenyataannya tidaklah demikian, yang menentukan adalah praktek di pengadilan artinya bagaimana para pihak berargumentasi, baik penggugat & tergugat, melalui lowyernya masing-masing, dan "pendekatan" pada Hakim yang menanganinya.

Meskipun peradilan di Indonesia menganut sistem yang cepat, murah dan sederhana, namun kenyataannya kepastian hukum masih sulit diraih, paling tidak dalam kurun waktu yang lama diperolehnya.

Kurun waktu yang lama, bisa dimengerti, karena UU No. 19 tahun 1992, telah dinyatakan sengketa tentang Merek hanya biasa diadili di PN Jakarta Pusat ini dengan asumsi, merek itu didaftarkan di Direktorat merek, Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek (HCPM).

Depkeh yang berlokasi di Jakarta Pusat, meskipun dalam pasal 52 dimungkinkan PN lain (berdasar KEPRES) memeriksa gugatan Merek, namun dalam praktek sampai saat ini belum ada PN lain yang menangani/berwenang untuk memeriksa perkara merek.

Bagaimana mungkin dari banyak kasus Merek di Indonesia baik itu yang diajukan para pemegang Merek di Indonesia sendiri maupun dari luar negeri, bisa diselesaikan dalam waktu singkat jika yang menangani hanya satu pengadilan saja, maka sebenarnya pemusatan penanganan perkara Merek di PN Jakarta Pusat ini merupakan kendala bagi proses perlindungan hukum tersebut.





Kendala lain, dalam rangka perlindungan hukum pemegang Merek, adalah hakim yang menangani sengketa atau persoalan Merek tersebut kurang wawasannya tentang masalah HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) secara menyeluruh, sehingga ini juga mempengaruhi pada putusannya. Belum lagi, adanya faktor X yang mempengaruhi putusan pengadilan, sehingga setiap kali membuat putusan, masyarakat selalu mempertanyakan putusan dari hakim itu. Kondisi seperti ini, menimbulkan kekawatiran mengenai perlindungan Merek dari para pemegang Merek terutama dari pihak Asing.

#### KESIMPULAN

1. Hak atas Merek hanya dapat diperoleh apabila diminta oleh yang berkepentingan (pemegang Merek) dengan melalui pendaftaran.

Hal ini berarti bahwa perlindungan Hukum atas Merek hanya akan berlangsung apabila Merek tersebut dimintakan pendaftaran.

2. Undang-undang merek 1992 dimungkinkan pengalihan pemilikan dan penggunaan hak atas Merek.

Lisensi dimungkinkan kemungkinan ini diberikan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha itu sendiri

3. Dalam praktek prosedur pendaftaran tidak semudah yang dibayangkan para pemohon Merek.

Kalau toh telah mendaftarkan hak atas Merek, perlindungan hukumnya juga kurang mendapatkan kepastian hukum

4. Karena lamanya proses di pengadilan, maka menjadi terkatung-katung ini juga merugikan para konsumen.

## SARAN

1. Mengingat bahwa hak atas Merek hanya dapat diberikan oleh Negara hanya kalau diminta oleh pemiliknya, maka hendaknya pemerintah mengadakan penyuluhan /informasi pada pemilik Merek, khususnya pemilik Merek yang tidak mengetahui hal ini (pemilik Merek = pemakai pertama) di pedesaan, sehingga tidak menjadi akal-akalan .
2. Pemerintah perlu meningkatkan pelayanan dalam hal mekanisme pendaftaran hak atas Merek, khususnya pembenahan terhadap para petugasnya yang menangani dan membenahi administrasi.
3. Perlu adanya pembenahan di lembaga peradilan baik mengenai administrasinya, khususnya pengalihan yang menangani persoalan Merek, agar kasus-kasus tentang Merek dapat diselesaikan dengan cepat (jangan hanya dipusatkan di 1 PN Jakpus saja). Mungkin bisa ditambah di PN Surabaya. PN Medan dengan asumsi mewakili kota besar di Indonesia disamping itu juga, para hakimnya perlu wawasan dan pengetahuan tentang HAKI agar putusannya berkualitas sehingga bisa diterima para pihak atau masyarakat luas.

## DAFTAR ACUAN

1. UU Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek
2. Bambang Kesowo, SH.LLM, Pengantar Umum HAKI di Indonesia. SEKNEG RI
3. Tri Agung Kristanto, Mempersoalkan, Merek, Perlu Peran Khalayak Kompas
4. Bambang Kesowo SH.LLM. Pokok-Pokok catatan mengenai perse-tujuan Trips.