



**PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK PRODUK FASHION
(STUDI KASUS MEREK INAV BY INTAN AVANTIE DI KOTA SEMARANG)**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh:

Jeanne Yaqualine Tani

B4B 008 146

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK PRODUK FASHION
(STUDI KASUS MEREK INAV BY INTAN AVANTIE DI KOTA SEMARANG)**

Disusun Oleh :

Jeanne Yaqualine Tani
B4B008146

Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 19611005 108603 1 002

**PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK PRODUK FASHION
(STUDI KASUS MEREK INAV BY INTAN AVANTIE DI KOTA SEMARANG)**

Disusun Oleh :

Jeanne Yaqualine Tani

B4B008146

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 14 Juni 2010

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

NIP. 19611005 108603 1 002

H. Kashadi, S.H., M.H.

NIP. 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Jeanne Yaqualine Tani, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 24 Juni 2010

Yang menyatakan,

Jeanne Yaqualine Tani

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus atas segala rahmat, berkat, dan anugerahNya, sehingga penulisan tesis dengan judul: **“PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK PRODUK FASHION (STUDI KASUS MEREK INAV BY INTAN AVANTIE DI KOTA SEMARANG)”** dapat terselesaikan.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana S-2 pada program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Selama proses penulisan Tesis ini, penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penulisan Tesis ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik dan saran. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Susilo Wibowo, MS. Med, Sp. And selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

4. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Bidang Akademik dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran mengarahkan dan memberi petunjuk serta saran, kritik dan dukungan yang sangat berarti kepada penulis.
6. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
7. Ibu Hj. Endang Sri Santi, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali penulis pada masa perkuliahan.
8. Para Guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
9. Staf Administrasi/Pengajaran Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Para responden yang telah membantu jalannya penelitian, yaitu Ny. Intan Avantie selaku pemilik INAV dan Mbak Hermin selaku Asisten INAV, yang telah memberikan kesempatan dan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian serta memberikan data-data yang penulis perlukan dalam penelitian ini.

11. Tim Reviewer Proposal Penelitian serta Tim Penguji Tesis, yaitu Bapak H. Kashadi, S.H., M.H, Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S, Ibu Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H.,M.S dan Ibu Rinitami Nyatrijani, S.H., M.Hum yang telah meluangkan waktu dan perhatiannya untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama menempuh studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga terselesainya tesis ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mohon koreksi maupun kritik maupun saran yang bersifat membangun demi kebaikan tesis yang masih jauh dari sempurna ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum merek pada khususnya.

Semarang, 24 Juni 2010

Penulis,

Jeanne Yaqualine Tani

ABSTRAK

Guna memperoleh perlindungan hukum atas merek, wajib dilakukan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal tersebut mengharuskan adanya merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek agar pemilik merek tersebut dapat memperoleh hak eksklusif atas mereknya. Apabila suatu merek belum terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dibuktikan dengan adanya sertifikat merek, maka akan sulit memperoleh perlindungan hukum atas suatu merek.

Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek produk fashion INAV di kota Semarang dan mengetahui keuntungan serta kerugian antara merek terdaftar dan merek yang tidak terdaftar.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis empiris karena penelitian hukum ini menggunakan data dari bahan-bahan pustaka (data sekunder) dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer). Spesifikasi penulisan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum atas merek bagi pemilik yang berhak atas suatu merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa merek INAV sebagai merek terdaftar dapat mengajukan gugatan baik gugatan secara perdata dan gugatan pidana, apabila mereknya tersebut telah dilanggar oleh pihak lain yang tidak memiliki itikad baik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Kata Kunci : merek, pendaftaran merek, dan perlindungan hak atas merek.

ABSTRACT

In order to achieve the law protection on the brand, there is an obligation to complete the brand registration as governed upon Article 3 the Law of Republic of Indonesia Number 15 Year 2001 Register Marks. The Section governs the registered brand within the General Register of Marks. List in order to make the brand owner to have the exclusive right on the brand. If the brand is not registered upon the General Register of Marks that is proved by the existence of the brand certificate, it will be difficult to achieve the law protection on the brand.

The purpose of the thesis is to acknowledge the execution of the law protection, the brand owner of the special culinary product of INAV fashion in Semarang City and to acknowledge the profit and with the damage of the registration brand between the brand is not registered.

The thesis used juridical normative as the approach method since the research used literature (secondary data) and the society direct data (primary data). The writing specification was descrification analytical which provided detail, complete, and systematic description upon the present reality that was upon the execution of the law protection on the brand for the justified owner of the brand based upon the Article 15 the Law of Republic of Indonesia Number 15 Year 2001 Register Marks.

The research result illustrate that the brand can be registered as a brand of INAV by Intan Avantie fashion lawsuit filed by both civil and litigation, whenever the brand has been infringed by another party who does not have a good faith, as defined in Article 4 the Law of Republic of Indonesia Number 15 Year 2001 Register Marks.

Keyword : trademark, mark registration, and mark certificate

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	9
D. Metode Penelitian	13
E. Sistematika	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A.Pengertian Merek, Hak Atas Merek Dan Pemilik Merek.....	19
1. Pengertian Merek	19
2. Pengertian Hak Atas Merek Dan Pemilik Merek.....	19
B.Fungsi dan Manfaat Merek.....	20
C.Persyaratan Merek dan Itikad Baik.....	23
D.Pendaftaran Merek.....	24
1. Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftar	24
2. Permohonan Pendaftaran Merek.....	26
3. Pemeriksaan Substantif	30

4. Pengumuman Permohonan	32
5. Keberatan dan Sanggahan	34
6. Pemeriksaan Kembali	35
7. Sertifikat Merek	36
8. Permohonan dan Komisi Banding Merek.....	38
9. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar.....	40
10. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal	43
11. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar	46
E. Perlindungan Atas Pelanggaran Merek Terdaftar.....	51
1. Gugatan	51
2. Pengadilan Niaga	52
3. Penetapan Sementara Pengadilan	54
4. Arbitrase	56
F. Ketentuan Pidana Hak atas Merek	56
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Merek INAV	58
1. Gugatan Perdata	63
2. Gugatan Pidana.....	64
3. Penetapan Sementara Pengadilan	66
4. Arbitrase	68
C. Keuntungan Dan Kerugian Terhadap Merek Yang Terdaftar Dan Yang Tidak Terdaftar	70
1. Merek yang Terdaftar	70
2. Merek yang Tidak Terdaftar	79
BAB V : Kesimpulan dan Saran	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Ancaman Sanksi Hukuman Pidana Tindak Pidana Pelanggaran Hak Merek	81

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Permohonan Pendaftaran Merek	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Oleh karena itu, barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.¹

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.²

Pengelompokkan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan : Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit

¹ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hal. 6.

² Santoso, Budi, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, hal 4.

Terpadu, Rahasia Dagang.³

Dalam perkembangannya, HKI telah memiliki pengaturan di Indonesia adalah⁴:

1. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mencabut ketentuan Undang-Undang Merek lama.
2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.
4. Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
5. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
6. *Undisclosed Information/* Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
7. *Topography Right* (Semi konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan

³ Bambang, Kesowo, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta 4 Februari 1992, hal 7.

⁴ Santoso, Budi, *op. cit*, hal 13.

global.⁵

Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebaskan-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkannya juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.⁶

Salah satu prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual

⁵ Hariyani, Iswi, *op, cit.*, hal 87.

⁶ Hariyani, Iswi, *op, cit.*, hal 88.

yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman. Sedangkan 2 (dua) cabang HKI lainnya yaitu Hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib untuk mendapatkan perlindungan.⁷ Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 tersebut, dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Perlindungan hukum lainnya juga diberikan sesuai dengan

⁷ Utomo, Tomi Suryo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal.13.

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata.

Pada dunia usaha para produsen memberikan tanda atau citra tersendiri pada barang dan jasa hasil produksi produk mereka yang dikenal dengan istilah merek. Merek digunakan untuk membedakan suatu produk dengan produk lain, terutama untuk barang atau jasa yang sama dan sejenis.

Pengertian Merek banyak macamnya. Beberapa diantaranya yang terpenting adalah :

1. Merek adalah suatu tanda, yang dapat berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna, kombinasi warna, atau kombinasi dari diatas (Budi Santoso, 2009).
2. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Iswi Hariyani, 2010).

Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Di samping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, Teh Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya, adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Dagang,. Sebaliknya, BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Kartu Simpati, Toyota Rent-A-Car, Titipan Kilat, dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Jasa. Untuk Merek Kolektif misalnya, merek Esia yang dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan

untuk produk barang (Telepon Esia/ Wifone/Wimode), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang).⁸

Para pemilik merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain.⁹

Perlindungan terhadap hak atas merek bagi pemegang merek di Indonesia akhir-akhir ini masih sering dijumpai adanya pelanggaran terhadap hak atas merek tersebut. Pelanggaran tersebut terjadi sejak dahulu sampai sekarang dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Salah satu produk yang bersifat global yang membutuhkan perlindungan terhadap hak atas merek tersebut adalah produk fashion, khususnya terhadap batik.

Fashion, istilah untuk gaya dan lazimnya suatu kostum pada waktu tertentu, dalam penggunaan yang paling umum merujuk pada kostum atau pakaian gaya.¹⁰ Fashion adalah tentang representasi *up-to-date* kehidupan, yaitu dapat melalui pakaian, mebel, aksesoris rambut dan lain-lain. Fashion sebagian besar terkait dengan pakaian, oleh karenanya fashion telah mencakup dibidang kehidupan. Fashion tidak tetap dan atau konstan sama sekali, karena fashion terus berubah sesuai dengan perkembangan jaman.¹¹ Hal ini bisa dilihat dengan merek INAV yang merupakan salah satu produk fashion yang banyak digemari oleh banyak kalangan khususnya para pecinta batik.

Merek INAV tersebut merupakan suatu merek dagang yang telah memperoleh hak atas merek melalui pendaftaran pada tahun 2008 di Kantor Merek sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.¹² Berdasarkan latar

⁸ Hariyani, Iswi, *op, cit.*, hal 88.

⁹ Hariyani, Iswi, *op, cit.*, hal 88

¹⁰ <http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en/id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fashion>

¹¹ http://google.co.id/translate?http://www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/Fashion_Thesis.htm

¹² Wawancara dengan bagian administrasi INAV, dengan Ibu Hermin selaku asisten dari Intan Avantie 24

belakang tersebut penulis tertarik mengadakan penelitian ini dan memilih judul penulisan hukum : **PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK PRODUK FASHION (STUDI KASUS MEREK INAV BY INTAN AVANTIE DI KOTA SEMARANG)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil beberapa permasalahan yaitu :

Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek INAV?

Apakah keuntungan dan kerugian antara merek yang terdaftar dan yang tidak terdaftar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum terhadap merek INAV.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa keuntungan dan kerugian antara merek yang terdaftar dan merek yang tidak terdaftar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak merek terhadap produk fashion khususnya batik sebagai salah satu ciri dari kebudayaan Indonesia.

2. Manfaat praktek

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat sebagai konsumen dan pemegang hak atas merek agar tidak merasa dirugikan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Hak Milik Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang nantinya akan menghasilkan suatu proses atau produk karya yang bermanfaat. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya, sehingga karya cipta tersebut menimbulkan HKI bagi pencipta atau penemunya.

Dari suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.¹³

Sebagaimana seperti pengertian merek yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Rumusan tersebut, dapat diuraikan bahwa merek:

1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
2. Memiliki daya pembeda dengan merek produk barang dan jasa lain yang sejenis;
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

¹³ Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hal 320.

Merek dari produk barang dan jasa merupakan suatu tanda pengenal bagi pemegang hak atas merek dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis, dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek Dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Merek dagang diperuntukkan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukkan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.¹⁴ Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya, sehingga masyarakat pun dapat memilih merek mana yang disukai. Di samping, Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Dengan kata lain, merek membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis itu dari macam mereknya, sehingga terdapat daya pembeda dari antaranya. Dalam hal ini barang atau jasa yang baik dengan suatu merek tertentu dapat bersaing dengan suatu merek produk barang dan jasa yang lain.¹⁵

¹⁴Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Jakarta, Penerbit: CV Akademika Pressindo, , 1990, hal 45.

¹⁵ Gambiro, Ita, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek*, Jakarta, Penerbit:CV Sebelas Printing, t.t., hal 1.

Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang, juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar internasional.¹⁶

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan, hal ini tercantum lebih lanjut terhadap kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menetapkan bahwa suatu barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya harus sesuai dengan kelas barang yang bersangkutan, karena kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dinyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek

¹⁶ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hal 160.

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹⁷ Apabila dikemudian hari produk fashion karya Intan Avantie tersebut beredar di pasar dengan tidak mendapat izin dari pemegang hak atas merek terdaftar, maka akan timbul hak-hak dari hak kekayaan intelektual untuk melindungi produknya tersebut. Hal ini akan menjadi sangat penting bukan hanya dari segi perlindungan hukum, tetapi karena dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemegang hak atas merek terdaftar.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu sejauh mana peraturan hukum merek digunakan dalam kebiasaan pemakaian merek. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan topik yang diteliti.¹⁸ Pada pendekatan masalah ini juga akan disertai dengan wawancara sebagai data pendukung.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan terhadap perlindungan hak atas merek yang dimiliki oleh pemegang merek. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti

¹⁷ Ibid hal. 163.

¹⁸ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 1995, hal. 11.

sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.¹⁹

3. Sumber Dan Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan dan dokumen dari instansi terkait.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel majalah dan koran, artikel internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum dan kamus-kamus bahasa lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data:

- a. Mendokumentasi semua bahan hukum yang terkait dengan penelitian, pada tahap ini penulis mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, dokumen, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian.²⁰
- b. Memilih dan memilah bahan hukum yang paling sesuai dengan topik penelitian, yaitu berkaitan dengan Hak atas Merek.
- c. Menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan, pada tahap ini penulis menyusun bahan-bahan yang telah dipilih menjadi sebuah tulisan hukum yang dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 26-27.

²⁰ Sumardjono, Maria S.W., *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta, Penerbit :Gramedia, 2001 hal. 45.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.²¹

G. Sistematika

Sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Merek, Hak Atas Merek Dan Pemilik Merek
 1. Pengertian Merek
 2. Pengertian Hak Atas Merek Dan Pemilik Merek
- B. Fungsi dan Manfaat Merek
- C. Persyaratan Merek dan Itikad Baik
- D. Pendaftaran Merek
 1. Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftar
 2. Permohonan Pendaftaran Merek
 3. Pemeriksaan Substantif
 4. Pengumuman Permohonan

²¹ Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta, Penerbit : Liberty, 1995,hal. 78.

5. Keberatan dan Sanggahan
 6. Pemeriksaan Kembali
 7. Sertifikat Merek
 8. Permohonan dan Komisi Banding Merek
 9. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar
 10. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal
 11. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar
- E. Perlindungan Atas Pelanggaran Merek Terdaftar
1. Gugatan
 2. Pengadilan Niaga
 3. Arbitrase
- F. Ketentuan Pidana Hak atas Merek

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Merek INAV
1. Gugatan Perdata
 2. Gugatan Pidana
 3. Penetapan Sementara Pengadilan
 4. Arbitrase
- B. Keuntungan Dan Kerugian Terhadap Merek Yang Terdaftar Dan Yang Tidak Terdaftar
1. Merek yang Terdaftar
 2. Merek yang Tidak Terdaftar

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Merek, Hak Atas Merek Dan Pemilik Merek

1. Pengertian Merek

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dari rumusan tersebut, dapat diketahui bahwa merek:

- a. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
- b. Memiliki daya pembeda (*distinctive*) dengan merek lain yang sejenis;
- c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis.

2. Pengertian Hak Atas Merek Dan Pemilik Merek

Hak cipta harus dapat melindungi ekspresi dari suatu ide gagasan konsep, salah satu cara untuk melindungi suatu hak cipta tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya. Dalam pendaftaran merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.

Pemilik Merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. Fungsi Dan Manfaat Merek

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.²²

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah *trademark*, *brand*, atau *logo*) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai *property* atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.²³ Dengan demikian, merek

²² Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 34.

²³ Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Jakarta, Erlangga, esensi, 2009, hal.50

berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.²⁴

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI)* bahwa masalah paten dan *trademark* di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.²⁵ Oleh karena itu, merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya, merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar

²⁴ Usman, Rachmadi, *op.cit.*, hal 320.

²⁵ Putra, Ida Bagus Wyasa, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2000, hal 23.

negeri, merek-merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.²⁶

Berdasarkan fungsi dan manfaat inilah maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk Hak Merek, ada 3 (tiga) hal yaitu:²⁷

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

C. Persyaratan Merek Dan Itikad Baik

Suatu merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak, yaitu 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, merek harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan.²⁸ Di dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15

²⁶ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hal 156.

²⁷ Hariyani, Iswi, *op, cit.*, hal 89.

²⁸ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hal 156.

Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa Pemohon kepemilikan merek harus beritikad baik, yaitu dengan mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apa pun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Misalnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut.²⁹

Hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran pada kantor merek dengan memenuhi segala persyaratan merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pendaftaran juga harus mempunyai itikad baik. Adapun prosedurnya sebagai berikut :³⁰

1. *Application/* permohonan
2. Persyaratan formal/ *examination on completeness*
3. Pengumuman dan publikasi
4. Sanggahan dan keberatan
5. Pemeriksaan substansi
6. Penerimaan dan penolakan
7. Banding atas penolakan

D. Pendaftaran Merek

²⁹ Umbara, Citra, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001*, Citra Umbara, Bandung, 2001, hal. 13.

³⁰ Budi, Santoso, *op cit.*, hal 21.

1. Persyaratan Merek Yang Dapat Didaftarkan

Merek harus merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau kemasan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan, maka dianggap bukan suatu merek. Oleh karena itu, tidak semua tanda yang memenuhi daya pembeda dapat didaftarkan sebagai sebuah merek.³¹

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik juga tidak dapat didaftarkan. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan adanya ketentuan ini, jelaslah bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak bila pemiliknya beritikad buruk. Selain itu, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

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

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,

³¹ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hal. 156.

yaitu mengatur mengenai merek yang ditolak pendaftarannya. Permohonan pendaftaran merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Menurut Sudargo Gautama, permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, apabila merek tersebut.³²

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional (termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik) maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

³² Gautama, Sudargo, *op.cit.*, hal. 34

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

Selain itu, menurut Adrian Sutedi, ada beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan Merek, yakni sebagai berikut:³³

- a. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut.
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan keterriban umum, misalnya gambar porno atau gambar yang menyinggung perasaan keagamaan,
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk kacang,
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas,
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota.

Dengan demikian, dari ketentuan di atas, tidak semua tanda dapat didaftar sebagai merek. Hanya tanda-tanda yang memenuhi syarat dibawah ini yang dapat didaftar sebagai merek, yaitu:

- a. Mempunyai daya pembeda (*distinctive distinguish*);
- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa yang dapat berupa gambar (lukisan), nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
- c. Tanda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

³³ Sutedi, Adrian, *Hak atas Kekayaan Intelektual* Jakarta; Sinar Grafika 2009, hal. 40.

undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; bukan tanda bersifat umum dan tidak menjadi milik umum; atau bukan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya .

- d. Tanda tersebut juga tidak mempunyai persamaan dengan merek lain yang terdaftar lebih dahulu, merek terkenal, atau indikasi geografis yang sudah dikenal;
- e. Tidak merupakan, menyerupai atau tiruan tanda lainnya yang dimiliki oleh suatu lembaga atau negara tertentu.

2. Permohonan Pendaftaran Merek

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

menentukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain. yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah atau anggota Persetujuan WTO atau *World Trade Organization*.

Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini, wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Bila yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Setelah itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan

pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang dimohonkan didaftar. Bila dalam pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Khusus dalam hal kekurangan menyangkut persyaratan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.

Permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali, bila kelengkapan persyaratan yang diinginkan ternyata tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana disebutkan di atas. Segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali, walaupun pemohon atau kuasanya membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya.

3. Pemeriksaan Substantif

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pemeriksaan Substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan

dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftar, yang dilakukan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menegaskan bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek tersebut dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu serta diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, dari hasil pemeriksaan substantif akan disimpulkan apakah permohonan pendaftaran merek dapat disetujui untuk didaftar atau tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal pemeriksa menyatakan bahwa permohonannya dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Bila sebaliknya, permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan

menyebutkan alasan atas keputusan penolakan untuk didaftar. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan serta merta menetapkan keputusan secara tertulis tentang penolakan permohonan pendaftaran mereka dengan menyebutkan alasan jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan itu akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

4. Pengumuman Permohonan

Pengumuman permohonan pendaftaran merek sebagaimana yang telah ditegaskan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu pengumuman permohonan pendaftaran merek disetujui dalam Berita Resmi Merek harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar.

Lamanya pengumuman permohonan pendaftaran merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara

berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan/atau menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan antara lain mikrofilm, microfiche, CD-ROM, internet dan media lainnya. Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memuat hal-hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman permohonan pendaftaran merek tersebut, meliputi:

- a. Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. Contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf Latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

5. Keberatan dan Sanggahan

Dalam 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan selama jangka waktu pengumuman 3 (tiga) bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-undang Merek tidak dapat didaftar atau ditolak. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan menyampaikan atau mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan kepada pemohon atau kuasanya. Atas keberatan yang disampaikan pihak lain, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Keberatan dan atau sanggahan digunakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai bahan (tambahan) dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah selesai diumumkan.³⁴

³⁴ [http://google.co.id/www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/permohonan pelaksanaan pendaftaran.htm](http://google.co.id/www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/permohonan_pelaksanaan_pendaftaran.htm).

6. Pemeriksaan Kembali

Pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diumumkan dan mendapat oposisi dari pihak lain diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali dimaksud. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak dan terhadap ini pemohon atau kuasanya dapat mengajukan kasasi. Namun, dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

7. Sertifikat Merek

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada pemohon atau kuasanya jika tidak telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lain dan

dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Demikian pula Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada pemohon atau kuasanya jika keberatan tidak dapat diterima dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Sertifikat merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memuat:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 10;
- c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
- g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan
- h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek

dengan membayar biaya. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan. Merek yang telah terdaftar dapat diperpanjang setiap 10 (sepuluh) tahun selama masih digunakan dalam kegiatan perdagangan.³⁵

8. Permohonan dan Komisi Banding Merek

Terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6, dapat diajukan permohonan banding. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif tersebut, mengartikan bahwa permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif saja, yang menjadi dasar penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut. Dengan demikian, banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan pendaftaran merek.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan

³⁵ Hariyani, Iswi, *op, cit.*, hal.99.

substantif. Alasan yang diuraikan dalam permohonan banding harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut. Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan.³⁶

Tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Bila jangka waktu dimaksud telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon dan selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Komisi Banding Merek dapat mengabulkan atau menolak permohonan banding tersebut. Dalam hal dikabulkan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan pengumuman permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, bila ditolak pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan

³⁶ Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

kasasi.

Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding Merek bekerja secara mandiri (*independen*) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.³⁷

Keanggotaan Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior. Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Khusus untuk ketua dan wakil ketua Komisi Banding Merek dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek.

Dalam rangka memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek akan membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Ketentuan jumlah anggota majelis Komisi Banding Merek berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

9. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

³⁷ Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Dengan didaftarnya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dengan demikian, hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakan, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula.

Hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Karena suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beritikad baik. Pemilik merek yang beritikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakaian merek terdaftarnya bisa untuk produk barang maupun jasa. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar.

Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.³⁸

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang, sedangkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 35 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat pula ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek

³⁸ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *op. cit.*, hal. 156.

dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

10. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

Perlindungan indikasi geografis, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan, bahwa indikasi geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan sebagai atribut dari barang tersebut. Tanda dimaksud dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, atau huruf. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan. Perlindungan indikasi geografis disini meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan

tangan, atau hasil industri tertentu lainnya.³⁹

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis hanya dapat diberikan setelah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas dasar permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam, produsen barang hasil pertanian, pembuat barang-barang kerajinan atau hasil industri, atau pedagang yang menjual barang tersebut;
- b. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu, bisa merupakan lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain;
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Ketentuan mengenai pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi geografis, sedangkan pada permohonan penolakan pendaftaran indikasi geografis dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis terdaftar ini

³⁹ Penjelasan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis, suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftarkan, pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis.

Menurut Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, baik pemegang hak atas indikasi geografis maupun indikasi asal dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis atau indikasi asal yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut. Dalam kaitan ini, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis atau indikasi asal yang digunakan secara tanpa hak tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya sebagai pemilik indikasi geografis atau indikasi asal dilanggar orang lain.⁴⁰

11. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar

Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dihapus (*invalidation*) dari Daftar Umum Merek,

⁴⁰ Penjelasan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

sebagaimana yang termuat dalam;

- a. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.
- b. Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dan;
- c. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas prakarsa dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek terdaftar jika:⁴¹

- a. Merek tidak digunakan (*non use*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu

⁴¹ Hariyani, Iswi, *op, cit.*, hal 111.

barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi pula ketaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dan terhadap Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mengenai penghapusan pendaftaran merek kolektif, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat menghapus pendaftaran merek kolektif atas dasar:

- a. Permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai merek kolektif;
- b. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual;
- c. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang

atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau

- d. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.

Penghapusan pendaftaran Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran Merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.⁴²

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Lain halnya dengan penghapusan, pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga di Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang mengatur mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Adapun pihak yang berkepentingan disebutkan dalam Penjelasan

⁴² Hariyani, Iswi, *op, cit.*, hal 112.

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara lain: jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis lembaga keagamaan. Mengenai tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar, dinyatakan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, khusus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan pada alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa adanya batas waktu. Demikian pula menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan dimaksud segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setelah tanggap putusan diucapkan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual hanya akan melaksanakan pembatalan merek terdaftar yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilannya diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Cara pembatalan merek terdaftar dilakukan, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahunya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas alasan pembatalannya dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekuensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Selanjutnya dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dinyatakan, bahwa selain alasan di atas, terhadap merek kolektif dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1), yaitu persyaratan permohonan pendaftaran merek kolektif.

E. Perlindungan Atas Pelanggaran Merek Terdaftar

1. Gugatan

Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2001 tentang Merek, menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dari bunyi Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.⁴³

2. Pengadilan Niaga

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus. Pemberdayaan Pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang

⁴³ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995, hal.304-305.

relatif cepat. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga.

Pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga memberikan hak kepada hakim untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung, yaitu bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim atas permohonan pemilik merek selaku penggugat dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Adapun tindakan untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak dengan menggunakan tata cara gugatan pembatalan merek terdaftar pada Pengadilan Niaga (diatur dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan, sebagaimana tercantum pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila

penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan, jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Dan bila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan, sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.

3. Penetapan Sementara Pengadilan

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, hakim Pengadilan Niaga dapat menetapkan penetapan sementara pengadilan. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek

tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Melampirkan bukti kepemilikan merek, yaitu Sertifikat Merek atau surat pencatatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya;
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
- c. Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan
- e. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan. Jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan

penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Bila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.⁴⁴

4. Arbitrase

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.

F. Ketentuan Pidana Hak atas Merek

Hak atas merek yang merupakan hak milik perseorangan tentunya memiliki tuntutan hukuman pidana terhadap pelanggar hak atas merek terdaftar atas pelanggaran tertentu terhadap Undang-undang Merek. Dengan kata lain, bahwa hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak atas merek.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagaimana

⁴⁴ Hariyani, Iswi, *op cit.*, hal 117.

diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu adanya ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman pidananya diatur dalam Pasal 90 dan Pasal 91 UU No. 15 Th. 2001.

Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek juga mencantumkan ancaman hukuman pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain. Selanjutnya pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, memberikan ancaman hukum pidana kepada siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa, sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bagi siapa saja yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut menggunakan merek terdaftar milik pihak lain atau menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis dan indikasi asal, diancam dengan pelanggaran.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak atas Merek INAV

Perlindungan atas Merek atau Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Merek Umum. Untuk jangka waktu tertentu pemegang hak atas merek dapat menggunakan sendiri merek tersebut ataupun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas Merek Terdaftar, baik untuk digunakan diperpanjang maupun sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelaksanaan atas Merek Terdaftar.⁴⁵

Suatu merek dapat juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi pemegang hak atas merek tersebut. Berdasarkan alasan-alasan inilah maka perlindungan hukum terhadap Hak Merek dibutuhkan karena 3 (tiga) hal:⁴⁶

4. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
5. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak atas Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
6. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Perlindungan

⁴⁵ Sutedi, Adrian, *op, cit.*, hal. 93.

⁴⁶ Hariyani, Iswi, *op, cit.*, hal 89.

hukum ini diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Perlindungan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang meliputi pemberian pendaftaran hak atas merek (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek) dan pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya untuk menggugat si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata (Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Selain itu Kantor Merek selaku tempat pendaftaran merek akan membantu pemegang merek untuk membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan administrasi yang diperlukan untuk pembuktian sebuah merek terdaftar. Bukti yang dimaksud antara lain dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan pendaftaran, misalnya surat bukti kepemilikan merek, surat permohonan pendaftaran merek, deskripsi merek, dan lain-lain yang berkaitan dengan merek terdaftar.⁴⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, INAV by Intan Avantie merupakan merek batik yang berasal dari Semarang, diketahui bahwa butik fashion yang beralamat di jalan Indraprasta Nomor 97 Semarang ini adalah anak dari perancang fashion batik Ny. Anne Avantie. Ny. Intan Avantie yang bernama asli Citra Intan Permatasari ini ingin memiliki usaha butik sendiri

⁴⁷ http://www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/pemegang_hakatas_merek.htm.

juga. Akan tetapi karena Ny. Intan Avantie menginginkan merek batik sendiri yang berbeda dari merek batik milik Ny. Anne Avantie maka kemudian dibuat merek batik sendiri yang diberi nama batik INAV by Intan Avantie. Pendirian usaha batik INAV yaitu pada tanggal 19 Juni 2005 dan Pendaftaran dilakukan bulan Januari Tahun 2008.

Dasar hukum yang akan dipergunakan oleh Kantor Merek dalam suatu pendaftaran merek adalah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum; atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan pendaftaran akan ditolak karena Kantor Merek tidak menginginkan pihak yang didaftarkan belakangan akan mempunyai itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Yang dimaksud itikad tidak baik di sini adalah pemilik merek yang baru akan didaftarkan itu sengaja membuat merek yang hampir mirip dengan merek yang sudah terkenal dengan tujuan membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan

usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Pendaftaran merek INAV by Intan Avantie dilakukan dengan cara mendaftarkan atas nama Citra Intan Permatasari. Di sisi lain, Ny. ANNE AVANTIE dan Ny. Intan Avantie sendiri adalah ibu dan anak, sehingga pendaftaran menggunakan nama Ny. Anne Avantie pada prinsipnya tidak akan menimbulkan masalah.⁴⁸

Tindakan Pemegang Hak atas Merek INAV by Intan Avantie terhadap Pelanggaran Merek sering terjadi dalam praktek di masyarakat. Pelanggaran ini dilakukan oleh orang-orang yang berusaha mengambil keuntungan dari merek yang sudah terkenal di dalam masyarakat. Para pelanggar itu dengan sengaja memproduksi barang-barang tertentu dan kemudian memberinya merek sesuai dengan merek yang sudah terkenal tersebut. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi pemegang merek yang sah tersebut.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak atas merek maka pemegang hak atas merek yang sah dapat melakukan gugatan pidana dan perdata. Dapat diajukannya gugatan ini merupakan konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pemberian hak kepada pemegang merek yang dilanggar haknya dapat melakukan gugatan kepada si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata.

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa gugatan pelanggaran merek terdaftar dapat

⁴⁸ Wawancara dengan bagian administrasi INAV, dengan Ibu Hermin selaku asisten dari Intan Avantie 27 April 2010 pkl.10.00WIB.

diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus.⁴⁹

5. Gugatan Perdata

Bentuk gugatan perdata yang dapat dilakukan oleh pemegang merek diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dari Pasal 76 ayat (1) ini, dapat diketahui jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya.

Ganti rugi di sini dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral.

Hakim selama masih dalam pemeriksaan, dapat memerintahkan

⁴⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek secara tanpa hak. Putusan sela hakim tersebut dilakukan atas permohonan pemegang hak atas merek/ penggugat untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.⁵⁰

6. Gugatan Pidana

Selain dapat mengajukan gugatan perdata, pemegang hak atas merek juga dapat mengajukan gugatan pidana atas pelanggaran hak atas merek yang terjadi. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan pidana adalah Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

- a. Ruang lingkup pidana yang diatur dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meliputi penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 90 ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁵⁰ Hariyani, Iswi, *op cit.*, hal 114.

- b. Ruang lingkup pidana yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meliputi penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 91 ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- c. Ruang lingkup pidana yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meliputi;
- (1) Penggunaan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (2) Penggunaan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 92 ayat (2) ini akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00

(delapan ratus juta rupiah).

- (3) Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran atau pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 92 ayat (3) ini diberikan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- d. Ruang lingkup pidana yang diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meliputi penggunaan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal tersebut dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 93 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- e. Ruang lingkup pidana yang diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, meliputi hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

7. Penetapan Sementara Pengadilan

Berdasarkan bukti yang cukup pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pada Hakim pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara pengadilan, yang bertujuan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek, mencegah masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek; dan adanya kekhawatiran pihak yang diduga melakukan pelanggaran akan menghilangkan barang bukti.⁵¹

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek.
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Melampirkan bukti kepemilikan merek,
- b. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran merek;
- c. Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan

⁵¹ Santoso, Budi, *op cit.*, hal. 34.

pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti; dan

- e. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara.

Pengadilan Niaga akan segera memberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan dan memberikan kesempatan kepadanya untuk didengar keterangannya bila penetapan sementara pengadilan telah dilaksanakan. Jika hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan surat penetapan sementara, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya penetapan sementara hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa tersebut harus memutuskan untuk mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara pengadilan sementara tersebut. Bila penetapan sementara pengadilan dikuatkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan dan pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan. Sedangkan bila penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan harus segera diserahkan kepada pihak yang dikenai tindakan sebagai ganti rugi akibat adanya penetapan sementara tersebut.⁵²

8. Arbitrase

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di luar pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui

⁵² Hariyani, Iswi, *op cit.*, hal 117.

Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa hak atas merek batik INAV Ny. Intan Avantie belum pernah dilanggar. Oleh karena itu Ibu Intan Avantie belum pernah mempunyai pengalaman mengajukan gugatan pidana maupun perdata. Merek INAV by Intan Avantie terdaftar di Kantor Merek pada bulan Januari tahun 2008.

Butik INAV mempunyai macam-macam produk yang semuanya dibuat dari bahan batik, antara lain kain panjang, pakaian wanita dewasa, pakaian pria dewasa, pakaian anak-anak wanita, pakaian anak-anak pria, batik lurik, blankon, tas belanja, dan bermacam-macam produk lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Dari hasil wawancara yang dilakukan juga diketahui bahwa Ny. Intan Avantie tidak tahu harus kemana mengajukan gugatan apabila memang terjadi pelanggaran atas haknya. Dalam hal ini apabila ingin

mengajukan gugatan perdata maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga atau melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa disini, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya. Apabila ingin mengajukan gugatan pidana, maka gugatan

dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga. Dan jika dimungkinkan, Hakim Pengadilan Niaga akan mengeluarkan surat Penetapan Sementara Pengadilan yaitu sebagai upaya pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, serta penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

C. Keuntungan Dan Kerugian Terhadap Merek Yang Terdaftar Dan Yang Tidak Terdaftar

1. Merek yang Terdaftar

Merek dapat didaftar, apabila dalam permohonan pendaftaran mereknya tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Prosedur Pendaftaran Merek untuk memiliki merek terdaftar, yang secara sah dilindungi Undang-Undang, dengan menempuh prosedur pendaftaran sebagai berikut:⁵³

- a. Mengisi formulir yang telah disediakan dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat).
- b. Lampiri dengan dokumen-dokumen berikut:

⁵³ Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang, *op.cit.*, hal.54.

- 1) Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 serta ditandatangani oleh pemohon langsung (bukan kuasa pemohon),
- 2) Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa pemohon,
- 3) Salinan resmi Akta Pendirian Badan Hukum atau fotokopinya yang ditandatangani oleh Notaris, apabila pemohon merupakan badan hukum,
- 4) 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek 4 (empat) lembar dilekatkan pada formulir yang dicetak di atas kertas,
- 5) Fotokopi KTP pemohon,
- 6) Bukti prioritas asli dan terjemahan, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas, dan
- 7) Bukti pembayaran biaya permohonan merek sebesar Rp. 450.000,00

Permohonan merek tersebut diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya, sebagaimana termuat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan pada Pasal 8 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya.

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantif

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Pemeriksaan Substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftar, pemeriksaan substansif paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan ini selesai paling lama 9 (Sembilan) bulan. Pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menegaskan bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek tersebut dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam hal pemeriksa menyatakan bahwa permohonannya dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman permohonan pendaftaran merek yang telah disetujui dalam Berita Resmi Merek harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan di Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, atau di sarana khusus dengan mudah dan jelas dapat dilihat masyarakat, yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selama

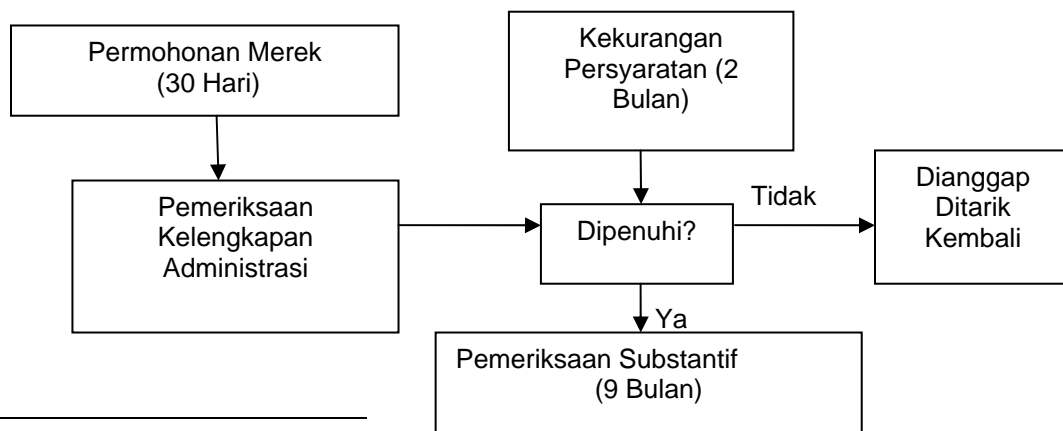
masa pengumuman, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kalau sebaliknya pendaftaran suatu merek ditolak, maka penolakan permohonan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya disertai alasannya, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapan disertai alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan.⁵⁴

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyatakan bahwa Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual kepada pemohon atau kuasanya jika tidak telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lain dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

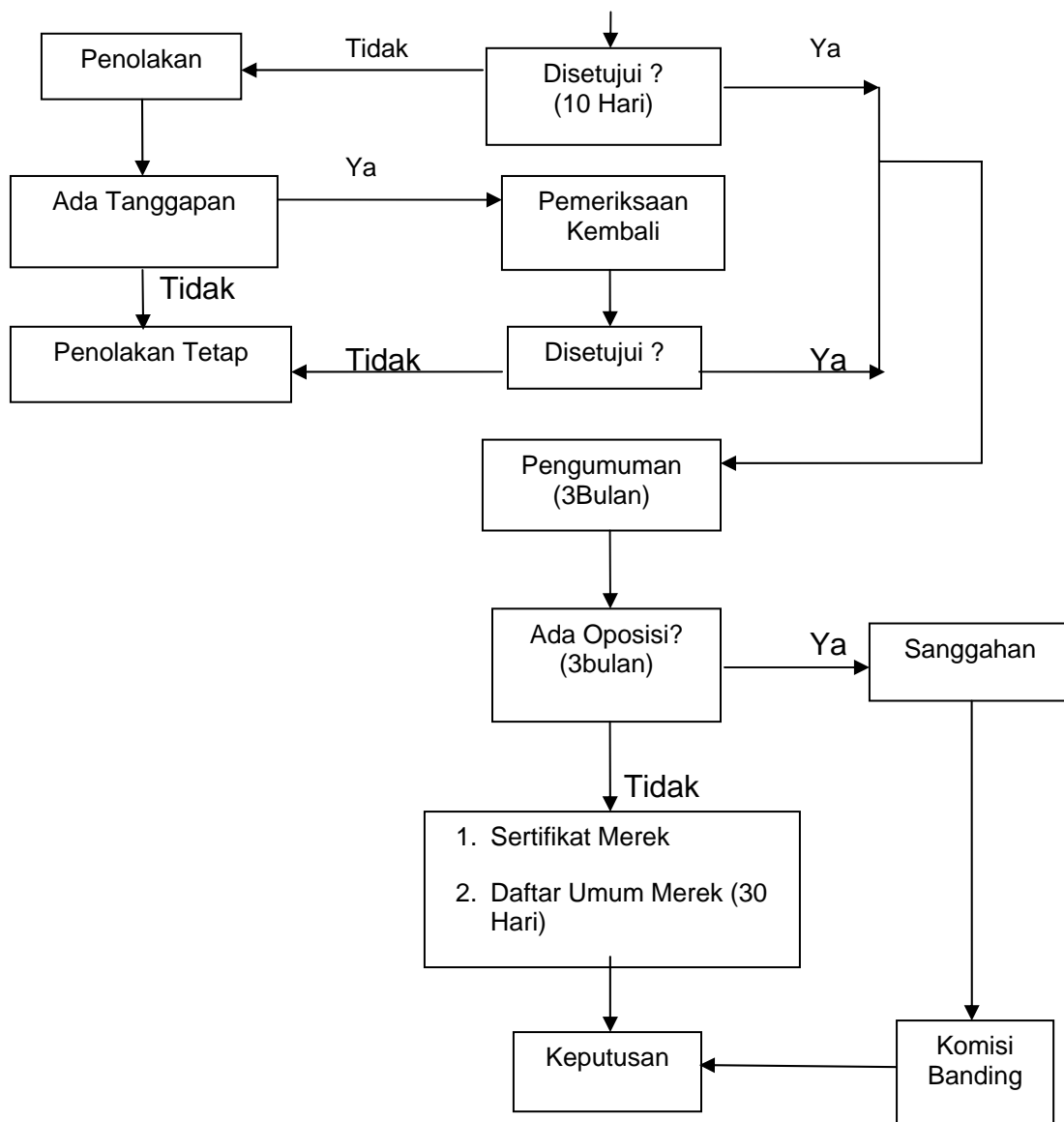
Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya. Dari perolehan Sertifikat Merek tersebut, pemohon telah resmi menjadi pemilik merek. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa Pemilik Merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

⁵⁴ Munandar, Haris, dan Sally Sitanggang, *op.cit.*, hal.55.

Gambar 1
Permohonan Pendaftaran Merek⁵⁵



⁵⁵ Hariyani, Iswi, *op cit.*, hal. 122.



Pengaturan ketentuan yang menjelaskan dari permohonan merek sampai pendaftaran merek hingga dikeluarkannya sertifikat merek, dapat diambil kesimpulan bahwa merek yang telah melakukan pendaftaran juga memiliki keuntungan dan kerugiannya, yaitu:

a. Keuntungan Merek yang terdaftar

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Pemilik merek sebagai

pemegang hak atas merek akan mendapatkan keuntungan yaitu berupa perlindungan hukum, sebagaimana tertuang dalam:

- 1). Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Merek dapat terus diperpanjang untuk periode 10 (sepuluh) tahun berikutnya, sepanjang jangka waktu tersebut terus diperpanjang sebelum periode perlindungan berakhir dan sepanjang merek tersebut terus dipergunakan dalam perdagangan barang dan jasa, perpanjangan merek terus dapat dilakukan tanpa ada batasan waktu.⁵⁶
- 2). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang

⁵⁶ Utomo, Tomi Suryo, *op, cit.*, hal 216.

bersangkutan (Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).

- 3). Dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, yaitu gugatan secara perdata maupun pidana. Hal ini merupakan konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, yaitu sebagaimana yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

b. Kerugian Merek yang terdaftar

Selain keuntungan yang didapat dalam mendaftarkan merek, terdapat juga beberapa kerugian, yaitu:

- 1). Permohonan pendaftaran merek adalah proses pendaftaran yang membutuhkan waktu cukup lama. Sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa setelah pendaftaran merek maka pemeriksaan substantif dilaksanakan paling lambat dalam waktu 30 hari sejak pendaftaran dilakukan (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Sedangkan pemeriksaan substantif sendiri memakan waktu selama 9 bulan (Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Pemeriksaan substantif ini memakan waktu yang lama dikarenakan dalam permohonan pendaftaran merek harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu pemeriksaan apakah merek didaftar atas pemohon yang beritikad tidak baik, dan apakah telah memenuhi persyaratan merek yang dapat didaftarkan. Sehingga jika dilihat dari semua proses yang dilewati dalam pendaftaran merek tersebut, dapat diketahui bahwa waktu yang digunakan untuk mendaftarkan suatu merek memakan waktu lebih kurang 1

tahun. Dan dalam waktu selama itu pendaftar merek tidak diperbolehkan untuk memasarkan produk atau jasa dengan merek sesuai yang didaftarkan tersebut.

- 2). Dalam permohonan merek, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat diminta kembali, yaitu dalam hal ketidak lengkapan persyaratan permohonan merek Pemohon atau Kuasanya sehingga membatalkan rencana untuk mendaftarkan mereknya (Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Dengan melihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, seharusnya biaya tersebut dapat dibebankan jika merek telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Sehingga tidak perlu membayar biaya cukup besar dalam mengurus formulir pendaftaran dan biaya pemeriksaan merek. Hal ini disebabkan para pendaftar merek biasanya dikenai biaya yang cukup tinggi oleh para konsultan merek yang menguruskan pendaftaran tersebut. Terlebih lagi, apabila ternyata dari pemeriksaan substantif diketahui bahwa merek yang akan didaftarkan tersebut memiliki persamaan sebagian atau seluruhnya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka pendaftaran merek tersebut akan ditolak dan dalam hal permohonan ditolak tersebut, segala biaya tidak dapat ditarik kembali (Pasal 20 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek). Dan apabila pemilik merek mengajukan keberatan dan tetap ingin mendaftarkan merek tersebut, maka ia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengajukan keberatannya (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek).

2. Merek yang Tidak Terdaftar

Mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian merek yang terdaftar di atas, maka banyak para pemilik merek fashion yang memilih untuk tidak mendaftarkan mereknya. Pelanggaran hak merek tersebut yaitu sebagai bagian dari risiko bisnis yang harus mereka hadapi.

a. Keuntungan Merek yang Tidak Terdaftar

Pelanggaran terhadap merek terkenal pada pokoknya adalah karena kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.⁵⁷ Sampai dengan saat ini, pihak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek hanyalah pemegang merek terdaftar. Namun, pemegang merek yang tidak terdaftar dapat menggunakan Undang-Undang terkait lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 328 bis KUHP untuk melindungi kepentingannya.⁵⁸

b. Kerugian Merek yang Tidak Terdaftar

Kerugian akan merek tidak terdaftar dapat terjadi apabila adanya bentuk gugatan perdata dan gugatan pidana yang dilakukan oleh pemegang hak atas merek sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Sehingga pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya. Selain dapat mengajukan gugatan perdata, pemegang hak atas merek juga dapat mengajukan gugatan pidana atas pelanggaran hak atas merek yang terjadi. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan pidana adalah Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁵⁷ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

⁵⁸ Utomo, Tomi Suryo, *op. cit.*, hal 223.

Tabel 1.1
Ancaman Sanksi Hukuman Pidana Tindak Pidana
Pelanggaran Hak Merek

No	Pasal	Ancaman Hukuman Pidana		Keterangan
		Penjara	Denda	
1.	90	5 tahun	Rp1.000.000.000,00	Perbuatan 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.
2.	91	4 tahun	Rp800.000.000,00	Perbuatan 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.
3.	92 (1)	5 tahun	Rp1.000.000.000,00	Perbuatan 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.
4.	92 (2)	4 tahun	Rp 800.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar.
5.	92 (3)			Perbuatan pencatatan asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis.

6.	93	4 tahun	Rp 800.000.000,00	Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi indikasi asal pada barang atau jasa yang dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut.
7.	94	1 tahun	Rp 200.000.000,00	Perbuatan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 90, 91, 92 dan 93.

Sumber: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, 2010

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang meliputi pemberian hak atas merek, dan kepada pemegang merek dapat menggugat si pelanggar hak atas merek baik secara pidana maupun perdata. Selain itu Kantor Merek akan membantu pemegang merek untuk membuktikan haknya dengan cara memberikan segala bantuan yang diperlukan untuk pembuktian merek terdaftar. Bukti yang dimaksud antara lain dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kelengkapan pendaftaran, misalnya surat bukti kepemilikan merek, surat permohonan pendaftaran merek, deskripsi merek, dan lain-lain yang berkaitan dengan merek terdaftar.
2. Keuntungan dari merek yang terdaftar, yaitu apabila terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain adalah dapat melakukan gugatan pidana dan perdata. Gugatan ini ditujukan Pengadilan Niaga. Selain itu pemegang merek dapat juga menggunakan jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa disini, bisa negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Tengah disarankan untuk membantu para pemilik merek dalam mendaftarkan mereknya, sehingga mereka akan mendapatkan perlindungan yang optimal setelah mendaftarkan mereknya.

2. Kepada Kantor Departemen Kehakiman dan HAM Provinsi Jawa Tengah disarankan untuk melakukan sosialisasi pentingnya pendaftaran merek untuk perlindungan hukum kepada pemegang merek sehingga para pemilik merek akan meningkat kesadarannya untuk mendaftarkan merek yang digunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang, Kesowo, 1992, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, 4 Februari, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gambiro, Ita, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek*, Penerbit: CV Sebelas Printing, t.t., Jakarta.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, 1989, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2009, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, Erlangga, esensi, Jakarta.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Santoso, Budi, 2009, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang : Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Penerbit : Liberty, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W., 2001 *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit : Gramedia, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Penerbit: Sinar Grafika Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umbara, Citra, 2001, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001*, Penerbit: Citra Umbara, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Utomo, Tomi Suryo, 2010 *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. INTERNET

<http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en/id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fashion>

http://google.co.id/translate?u=http://www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/Fashion_Thesis.htm

[http://google.co.id/www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/permohonan pelaksanaan pendaftaran.htm](http://google.co.id/www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/permohonan_pelaksanaan_pendaftaran.htm).

[http://www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/pemegang hakatas merek.htm](http://www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/pemegang_hakatas_merek.htm).

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.