

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK TERDAFTAR
DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK
NOMOR 15 TAHUN 2001**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta**

Oleh :

KARTIKA SURYA UTAMI

NIM. E0007026

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

2011
com user

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK TERDAFTAR DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15
TAHUN 2001**

Oleh :

KARTIKA SURYA UTAMI

NIM. E0007026

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 23 Maret 2011

Pembimbing

Hernawan Hadi, S.H., M.Hum

NIP. 19600520 198601 1 001

commit to user

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK TERDAFTAR DI
INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15
TAHUN 2001**

Oleh

Kartika Surya Utami

NIM. E0007026

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada :

Hari : Senin

Tanggal : 28 Maret 2011

DEWAN PENGUJI

1. **Munawar Kholil, S.H., M.Hum.** :
NIP. 19681017 199403 1 003
Ketua
2. **Diana Tantri C, S.H., M.H.** :
NIP. 19721217 200501 2 001
Sekretaris
3. **Hernawan Hadi, S.H., M.Hum.** :
NIP. 19600520 198601 1 001
Anggota

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNS,

Mohammad Jamin, S.H., M.Hum
NIP. 19610930 198601 1 001

PERNYATAAN**Nama : Kartika Surya Utami****NIM : E0007026**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 28 Maret 2011
yang membuat pernyataan,

Kartika Surya Utami
NIM. E0007026

commit to user

MOTTO

Kegagalan hanya terjadi apabila kita menyerah

(Lessing)

*Do all the goods you can, All the best you can, In all times you can, In all places
you can, For all the creatures you can.*

(Anonim)

*Kesuksesan bukan milik orang-orang tertentu, melainkan Kesuksesan adalah
milik SAYA, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan,
dan memperjuangkan dengan sepenuh hati.*

(Andrie Wongso)

*Pikiran yang sedang Anda pikirkan saat ini sedang menciptakan kehidupan masa
depan Anda. Apa yang paling Anda pikirkan atau fokuskan akan muncul sebagai
hidup Anda.*

(The Secret)

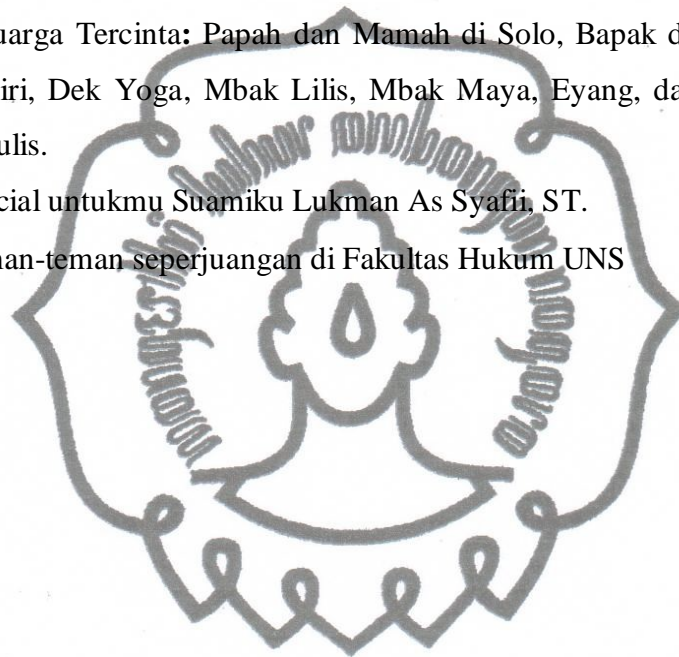
commit to user

PERSEMBAHAN



Dengan kerja keras dan pengharapan Karya Tulis yang sederhana ini akan ku persembahkan untuk:

- Dia Yang Menciptakanku, Allah SWT Sang Pencipta dan Sang Pemberi ketajaman fikiran bagi Penulis.
- Keluarga Tercinta: Papah dan Mamah di Solo, Bapak dan Ibu Mertua di Kediri, Dek Yoga, Mbak Lilis, Mbak Maya, Eyang, dan Keluarga besar Penulis.
- Special untukmu Suamiku Lukman As Syafii, ST.
- Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UNS



commit to user

ABSTRAK

Kartika Surya Utami. E.0007026. 2011. PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar menurut ketentuan hukum merek Indonesia, dan kelemahan dan kelebihan menggunakan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum digunakan teknik analisis data dengan logika deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggunakan sistem pendaftaran konstitutif. Dalam sistem konstitutif pemegang merek yang belum terdaftar secara formil tidak memperoleh perlindungan hukum, karena pada dasarnya sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya. Walaupun menggunakan sistem pendaftaran konstitutif masih banyak dijumpai kasus-kasus sengketa merek di Indonesia, mengingat masyarakatnya terutama pengusaha kecil dan menengah belum sadar sepenuhnya arti penting pendaftaran merek. Untuk itu diperlukan konsep pendayagunaan hukum terhadap sistem konstitutif yang dianut sekarang ini dengan lebih memperhatikan dan berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Merek, Sistem Konstitutif.

ABSTRACT

Kartika Surya Utami. E.0007026. 2011. LEGAL PROTECTION OF THE RIGHTS TO THE TRADEMARK REGISTERED IN INDONESIA BY TRADEMARK ACT NUMBER 15/2001. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to determine the legal protection of rights to trademarks registered under the provisions of Indonesian trademark law, and the weaknesses and strengths using a constitutive system adopted by the Trademark Law No. 15/2001.

This research is a normative laws that are prescriptive. The approach used is a statutory approach, historical approach, and comparative approaches. Source materials used in the law covering primary legal materials and secondary legal materials. Analysis of legal materials used in data analysis techniques with deductive logic.

The results showed that Law No. 15/2001 on Trademark Act using constitutive registration system. In the constitutive system of trademark holders who have not registered formally not obtain legal protection, because basically constitutive system only provides protection to brand owners who had registered the brand. Although the registration system kosntitutif still found many cases of trademark disputes in Indonesia, given the community especially small and medium entrepreneurs have not fully realized the importance of trademark registration. For that reason the concept of legal empowerment of the constitutive system adopted today with more attention and favor small and medium entrepreneurs.

Keywords: Legal Protection of Trademark, Constitutive System.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Maha suci Allah, Segala puji bagi Allah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (Skripsi) yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001”** ini dengan baik dan lancar. Penulisan hukum disusun dan diajukan penulis untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh derajat S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya laporan penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan penulisan hukum ini, yaitu kepada:

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Hernawan Hadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, arahan dan pengetahuan sehingga mempermudah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan/Karyawati di Fakultas Hukum UNS yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberi dan membagikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga kepada penulis yang dapat dijadikan bekal dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Papah dan Mamah tercinta, dan juga Bapak dan Ibu Mertua yang selalu berdoa agar anaknya selalu diberi kemudahan dalam

commit to user

menyelesaikan penulisan skripsi ini dan selalu berdoa supaya mendapatkan hasil yang memuaskan.

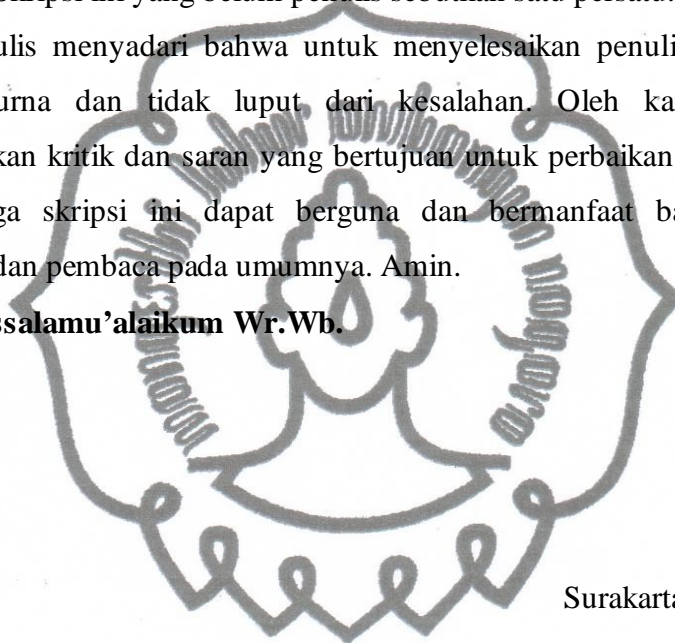
5. Suamiku tercinta Lukman As Syafii, terimakasih atas cinta, doa, semangat, dukungan, kebahagiaan yang selalu kau berikan dengan cuma-cuma yang tak ternilai harganya sehingga menjadi penyemangat untuk sang istri dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada Adekku tersayang Yoga Surya Ardi Putra, dan Kakak Iparku Mbak Lilis dan Mbak Maya dan juga keluarga besarku terimakasih atas Kehangatan dan dukungan dari kalian adalah kunci utama, dan pemacu semangatku untuk terus berkarya.
7. Sahabat-sahabat terbaikku Lily, Memei, Nares, terima kasih karena telah memberikan semangat serta membantu dalam pengerjaan skripsi ini. Kalian yang selalu ada disaat aku rapuh dan selalu menjadi penghibur hari-hari ku selama penulis kuliah 3,5 tahun di Fakultas Hukum UNS Kalian begitu banyak berjasa dalam hidupku, hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan kalian semua.
8. Teman-temanku Fakultas Hukum UNS khususnya angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, teman-teman seperjuangan KMM di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar yaitu Windha, Arina, Belinda, Anis, dan Neri yang selalu bersama-sama dalam waktu 1 bulan di periode magang Januari-Februari 2011, dan teman-teman alumni SMA Negeri 1 Surakarta khususnya angkatan 2004. Trimakasih atas proses yang selama ini telah kita lalui bersama dalam suka maupun duka.
9. Kepada Paguyuban Putra-Putri Solo khususnya PPS angkatan 2007, Dinas Pariwisata Solo, Tim Solo Batik Carnival khususnya Tim yang berangkat bersama ke Singapore selama 2 minggu untuk promosi pariwisata Kota Solo dan mengisi acara Chingay Parade Singapore di tahun 2010, Tim Indra Magic Management, terimakasih atas pengalaman yang teramat sangat berharga yang telah kalian berikan kepada penulis. Tanpa kalian, penulis bukan siapa-siapa dan tidak akan

menjadi siapa-siapa. Memory indah bersama kalian akan selalu kukenang seumur hidupku, dan apa saja yang sudah ku dapat dari kalian akan selalu ku jaga dan kukembangkan sebagai bekal dalam penulis menapaki kehidupan ini. Solo tetap teristimewa, dan Solo penuh kenangan.

10. Semua pihak yang telah membantu dan memperlancar penyusunan Skripsi ini yang belum penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa untuk menyelesaikan penulisan ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bertujuan untuk perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Surakarta, 28 Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	14
1. Tinjauan Umum tentang Merek.....	14
a. Sejarah Merek.....	14
b. Pengertian Merek.....	18
c. Fungsi Merek.....	20
d. Syarat Merek.....	24
e. Jenis Merek.....	28
f. Hak Atas Merek.....	31
2. Tinjauan Umum tentang Merek yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftarkan.....	32
3. Tinjauan Umum Penghapusan dan Pembatalan Merek....	36

4.	Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Merek.....	39
a.	Arti Pelanggaran Merek.....	39
b.	Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek.....	40
c.	Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Merek.....	42
B.	Kerangka Pemikiran.....	47
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Perlindungan Hukum Hak atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang Menganut Sistem Konstitutif.....	50
1.	Prosedur Pendaftaran Merek.....	50
2.	Kedudukan Pemilikan Hak atas Merek Terdaftar.....	59
3.	Perlindungan Hak atas Merek Terdaftar.....	60
4.	Perlindungan Terhadap Merek yang Belum Terdaftar.....	66
5.	Penggunaan Sistem Pendaftaran Konstitutif di Indonesia.....	67
B.	Kekurangan dan Kelebihan Pengaturan Perlindungan Hak atas Merek Berdasarkan Sistem Konstitutif.....	71
BAB IV	PENUTUP	
A.	Simpulan.....	76
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....		79

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 2. Prosedur Permohonan Hak atas Merek.....	58



commit to user

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan-permasalahan dalam bidang perdagangan yang sekarang ini banyak mendapat sorotan adalah permasalahan-permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Permasalahan HKI merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Apabila dilihat dari sejarah bangsa Indonesia, sebenarnya bangsa Indonesia sendiri kurang begitu memerlukan perlindungan hukum terhadap HKI itu sendiri. Budaya masyarakat Indonesia yang mengutamakan unsur kekeluargaan, tepo sliro, dan lebih mengutamakan kepentingan bersama demi kesejahteraan bersama, mempengaruhi bangsa Indonesia dalam memandang masalah HKI. Dalam proses perundingan mengenai HKI, negara maju lebih memperhatikan kepentingan pemilik HKI, sedangkan negara berkembang seperti Indonesia menghendaki perhatian mengenai aspek kepentingan umum.

Melihat kenyataan tersebut di atas, maka Negara Indonesia harus lebih serius dalam memperhatikan pembangunan hukum di bidang HKI. Karena begitu besarnya pengaruh HKI dalam industrialisasi dan perdagangan, maka Negara Indonesia sebagai anggota masyarakat Internasional secara resmi telah mengesahkan keikutsertaan dan menerima persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), dengan demikian Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan tersebut. Salah satu aspek dari pembentukan organisasi itu adalah persetujuan aspek-aspek dagang HaKI, termasuk Perdagangan Barang Palsu (*Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Right, Including Trade In Countefeit Goods/TRP's*). Untuk melaksanakan persetujuan TRIP's tersebut dan sekaligus membangun sistem hukum nasional di bidang HKI, Indonesia harus mempersiapkan peraturan perundang-undangan HKI, staff berikut sarana dan prasarana bagi pelayanan HKI, peningkatan pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan tentang HKI, dan efektivitas penegakan hukum HKI.

Kewajiban yang harus dilaksanakan Indonesia tidak hanya sekedar menetapkan perangkat peraturannya saja tetapi juga melaksanakannya secara efektif, yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan perlindungan hukum yang memadahi terhadap pemilik dan atau pemegang HKI.

Seiring dengan era *World Trade Organization* (WTO) suatu organisasi bertaraf internasional memberikan perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual salah satunya yaitu merek dagang dalam lingkup internasional. Ketentuan perlindungan merek dagang ini tertuang secara tertulis di dalam *Trade Related Aspect of Intellectual PropertyRight* (TRIPs). Indonesia merupakan salah satu anggota Negara WTO dengan dasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Selain itu Indonesia juga meratifikasi Undang-Undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut sebagai Undang-Undang Merek. Dalam Pasal 3 menyebutkan pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk menggunakan merek ataupun pihak lain yang diberi ijin untuk menggunakannya tersebut dalam jangka waktu perlindungan yang diberikan oleh hukum.

Perkembangan perekonomian sudah semakin pesat karena hubungan antar bangsa yang menjadi saling tergantung dan pola perdagangan yang tidak terikat pada batas-batas negara. Para pengusaha pemilik merek barang dan jasa saling berlomba untuk memperoleh akses yang seluas-luasnya ke pasar internasional. Merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual digunakan untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis, yang diproduksi oleh perusahaan lain.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatkan barang dan jasa. Yakni merupakan alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang (*Indication of Origin*). (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997: 149)

Di mata produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan khususnya dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain. Sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata, khususnya terkait dengan produk-produk bereputasi (Muhammad Djumhana, 2006: 78).

Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa. Merek sebagai tanda pengenal dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan (Insan Budi Maulana, 1997:60).

Dalam dunia usaha dewasa ini dapat dilihat banyak terjadi pemakaian merek tanpa hak terutama terhadap merek yang sudah mempunyai nama dengan tujuan hanya untuk menarik keuntungan semata-mata yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penggunaan merek yang sudah mempunyai nama terkenal secara melawan hukum yang marak terjadi di Indonesia tersebut tidak dapat dipisahkan dari mental pengusaha lokal yang “potong kompas” dan tanpa usaha yang cukup untuk mengembangkan merek sendiri dan mengembangkannya hingga memiliki reputasi tinggi dan menjadi merek terkenal. Seperti contoh kasusnya sengketa merek makanan agar-agar “Swallow Globe” dengan merek “Bola Dunia”, yang dimana merek Bola Dunia memasarkan merek dan logo yang berbeda dari yang didaftarkan, namun merek dan logo yang dipasarkan justru serupa dengan merek Swallow Globe. Merek Swallow Globe didaftarkan oleh Effendy di Ditjen Merek HKI Departemen Kehakiman dan HAM RI, No. 361196 tanggal 31 Mei 1996 untuk melindungi barang kelas 29, tepung (*powder*) agar-agar. Kemudian, merek Bola Dunia yang didaftarkan oleh Soewardjono, bahwa produknya berupa “tepung agar-agar” dengan daftar No. 395619 tertanggal 2 Oktober 1997 dan dengan gambar burung walet (*SWALLOW*) daftar No. 487928 tanggal 31 Agustus 2001. Namun pada kenyataannya merek yang didaftarkan Soewardjono berbeda dengan yang dipasarkan, yang dimana merek yang dipasarkan serupa dengan milik Effendy, yang tentu saja membawa dampak negative yang besar terhadap merek Swallow Globe.

“Apabila aparat-aparat penegak hukum membiarkan terjadinya pembajakan merek-merek yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai merek yang digunakan untuk produk barang dan atau jasa yang bermutu baik, telah memiliki reputasi atau mungkin telah begitu terkenal, hal itu jelas akan mengecewakan pada pengusaha yang telah berupaya dengan sungguh-sungguh secara jujur menggunakan merek untuk usahanya. Adanya pembajakan itu, jelas akan merugikan tidak hanya pengusaha yang memiliki atau memegang hak atas merek tersebut tetapi juga masyarakat konsumen. Pengusaha akan kecewa dan dirugikan apabila mereknya telah dibangun, dipromosikan dan dikembangkan dengan biaya yang banyak bahkan pengusaha itu mampu menjaga kualitas dan reputasi usahanya sehingga dikenal luas oleh masyarakat”. (Insan Budi Maulana, 1999: 8)

Situasi dan kondisi yang menimbulkan kerugian dipihak produsen pemilik merek, para konsumen dan pemerintah ini membutuhkan suatu pengaturan yang baik agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam dunia merek.

Dilihat secara keseluruhan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ini berupaya untuk memberikan perlindungan kepada pemegang hak atas merek terdaftar semaksimal mungkin. Dengan adanya Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ini diharapkan pelanggaran-pelanggaran hak atas merek terdaftar dapat berkurang.

Pengaturan masalah merek di Indonesia sebenarnya bukanlah masalah yang baru, karena di Indonesia mengenal Hak Merek pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam “*Reglement Industriele Eigendom Kolonien*” Stb 545 Tahun 1912, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997:150-151). Kemudian Undang-Undang tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 110 Tahun 2001 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2001. Adanya perubahan dan pergantian terhadap undang-undang merek ini disesuaikan dengan perkembangan

zaman yang semakin cepat dan kompleks sehingga apabila tidak diadakan perubahan undang-undang tersebut akan ketinggalan zaman.

Terdapat banyak perbedaan antara Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 antara lain yaitu tentang sistem pendaftaran merek. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menggunakan sistem deklaratif yaitu pemakai merek pertamalah sebagai pemegang hak atas merek. Jadi pemakaian pertamalah yang menciptakan hak atas merek bukannya pendaftaran. Sedangkan undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menggunakan sistem konstitutif yaitu pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek. Jadi siapa yang pertama kali mendaftarkan mereknya dialah yang berhak atas merek tersebut dan otomatis dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ternyata lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek dibandingkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 karena dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menjadi tolok ukur adalah pemakaian pertamanya bukan pendaftarannya. Jadi walaupun suatu merek sudah didaftarkan tetapi apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa sebelum pendaftaran tersebut sudah ada seseorang yang dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut, maka pendaftaran merek itu dapat dibatalkan.

Dalam sistem konstitutif pemegang merek yang belum terdaftar secara formil tidak memperoleh perlindungan hukum, karena pada dasarnya sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya pada Kantor Pendaftaran Merek. Dalam bidang ekonomi, kita ketahui salah satu unsur perekonomian masyarakat Indonesia adalah adanya pengusaha kecil dan menengah. Pengusaha kecil dan menengah tersebut pada umumnya memiliki kesadaran hukum yang rendah, dan juga modal yang sedikit, sehingga perlu suatu konsep yang baru terhadap sistem konstitutif yang kita anut sekarang yang lebih memperhatikan dan berpihak kepada pengusaha kecil supaya juga mendapatkan kepastian hukum untuk merek yang dimilikinya yang telah bersusah payah membangun citra merek tersebut.

Sebagian besar para pelaku usaha tingkat kecil dan menengah tersebut mampu menciptakan merek sendiri, akan tetapi karena biaya yang terbatas dan kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran suatu merek, sehingga mereka kalah bersaing dengan pelaku usaha yang notabene mempunyai modal lebih dan lebih mengerti soal hukum.

Perubahan sistem dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif di harapkan dapat lebih menjamin kepastian hukum kepada pelaku usaha, namun didalam konsep sistem konstitutif tersebut masih terdapat banyak kekurangan. Misalnya terhadap merek-merek yang terdaftar tersebut akan menumpuk registrasi merek-merek yang tidak digunakan dan akan merugikan terhadap pemakai pertama yang tidak mendaftarkan merek meskipun dialah pemilik merek sebenarnya, karena merek yang sudah didaftarkan tidak dapat diganggu gugat oleh pemakai pertama. Hal ini sangat merugikan pelaku usaha yang tidak mempunyai modal besar untuk mendaftarkan mereknya sehingga mendapatkan hak eksklusif atas mereknya tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berformat skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK TERDAFTAR DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG MEREK NOMOR 15 TAHUN 2001”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan untuk lebih menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti tidak menjadi luas dan penulis dapat memecahkan masalah secara jelas dan sistematis. Sehingga dapat ditentukan pemecahan masalah yang tepat dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang berdasarkan sistem Konstitutif?

commit to user

2. Bagaimana kelemahan dan kelebihan menggunakan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001?

C. Tujuan Penelitian

“Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum yang timbul” (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 41), berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini mempunyai tujuan obyektif dan tujuan subyektif sehingga mampu mencari pemecahan isu hukum terkait. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif:
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 yang berdasarkan sistem Konstitutif.
 - b. Untuk mengetahui tentang kelemahan dan kelebihan menggunakan sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.
2. Tujuan Subyektif:
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar di Indonesia; dan
 - b. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan (S1) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan memberikan banyak manfaat bagi penulis, dan bagi pembaca maupun pihak-pihak lain. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penulisan hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya. Khususnya di

- bidang hukum perdata terutama yang berhubungan dengan perlindungan merek dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual.
- b. Hasil dari penelitian dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai masukan kepada pemerintah selaku pemegang otoritas yang berwenang membuat peraturan hukum bidang Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya tentang pendaftaran merek dan juga penegakan hukum merek agar tercipta perlindungan dan keadilan bagi pelaku bisnis dan masyarakat atau konsumen.
 - b. Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang diperoleh saat melakukan penelitian kedalam bisnis yang sedang dirintis oleh penulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. (Soerjono Soekanto, 2005: 42)

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat perskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam. (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Sifat dari ilmu hukum adalah ilmu yang preskriptif dan terapan

(Peter Mahmud Marzuki, 2009: 22). Penelitian ini bersifat preskriptif karena berusaha menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 35)

3. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2009 : 93)

Dari kelima pendekatan tersebut, adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan permasalahan penelitian yang diangkat, diantaranya adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) karena dalam penelitian ini penulis akan menganalisa Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Penggunaan pendekatan historis (*historical approach*) dalam penelitian ini karena penulis juga ingin mengetahui sejarah lahirnya Undang-Undang Merek Tahun 2001. Sedangkan pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang penulis maksud dalam penelitian hukum ini yaitu dengan membandingkan Undang-Undang Merek yang lama dengan Undang-Undang Merek yang baru.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2009: 141)

Adapun bahan-bahan hukum yang penulis pergunakan meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain :
 - 1) *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.
 - 2) Konvensi Paris untuk Hak atas Kekayaan Industri WIPO Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia Jewena 1995.
 - 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 6) Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.51.PR.09.03 Tahun 2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penambahan Personalia Komisi Banding Merek.

- 7) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.23-PR.09.03 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek (1 November 2000).
 - 8) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Merek.
 - 9) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Badan Lain, dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, dan makalah.
 - c. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa Inggris-Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Karena penelitian yang penulis angkat merupakan penelitian doktrinal, maka dalam pengumpulan sumber hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan/studi dokumen. Teknik ini merupakan cara pengumpulan sumber hukum dengan membaca, mempelajari, mengkaji, dan menganalisis serta membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Jhony Ibrahim yang mengutip pendapat Bernard Arief Sidharta, logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat

individual (Jhony Ibrahim, 2006: 249). Sedangkan Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon menjelaskan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaa metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis major* (pernyataan bersifat umum. Kemudian diajukan *premis minor* (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47). Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.

Dalam penelitian ini, sumber hukum yang diperoleh dengan cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap terakhir yaitu dengan menarik kesimpulan dari sumber hukum yang diolah.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan hukum (skripsi) terdapat suatu sistematika tertentu. Penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan. Untuk setiap bab akan dibagi lagi menjadi sub bab yang membahas satu pokok bahasan tertentu.

Dalam menyajikan penelitian ini penulis menyusunnya dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah mengenai hak pasien yang dilanggar, perumusan masalah, tujuan penelitian bertujuan obyektif dan subyektif, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, metode penelitian mengenai jenis, sifat, pendekatan penelitian, jenis data,

teknis pengumpulan data maupun teknis analisis data, dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan hukum ini. Adapun teori tersebut mengenai tinjauan mengenai tinjauan umum tentang merek, tinjauan umum tentang merek yang dapat dan tidak dapat didaftar, tinjauan umum penghapusan dan pembatalan merek, dan tinjauan umum yang terakhir yaitu tinjauan umum mengenai pelanggaran merek.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pembahasan dan hasil dari proses penelitian. Sekaligus akan menjawab permasalahan pada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 dengan menggunakan sistem konstitutif dan bagaimana kelemahan dan kelebihan sistem konstitutif yang dianut berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

BAB IV: PENUTUP

Penutup berisi mengenai simpulan yang diambil dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Merek

a. Sejarah Merek

Merek telah dipergunakan sejak ratusan tahun yang lalu untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud untuk menunjukkan asal usul barang (*indication of origin*). Merek atau sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hall mark*) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari barang sejenis lainnya. (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1993: 117)

Pengaturan hukum merek di Indonesia pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian pada masa sebelum kemerdekaan yaitu dalam "*Reglement Industriele Eigendom Kolonien*", Stb. 545 Tahun 1912. Sistem yang dianut *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* adalah sistem pendaftaran deklaratif. Yang mendapat perlindungan utama pada sistem ini adalah pemakai merek pertama, bukan pendaftar pertama. Maka asas yang ditegakkan ialah asas "*the prior user has a better right*", pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik dibanding dengan pendaftar pertama.

Pada tahun 1961 lahir Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan sebagai pengganti dan memperbaiki peraturan hukum merek yang lama, yang dulu diatur dalam *Reglement Industriele Eigendom*. Akan tetapi seperti yang dikemukakan Sudargo Gautama ternyata tidak dijumpai pembaharuan yang berarti dalam Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 tersebut, menurutnya undang-undang ini boleh dikatakan merupakan pengoperan dari pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan hak milik

perindustrian dari tahun 1912. (Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1993: 2)

Secara keseluruhan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dianggap masih banyak mengandung kekurangan, karena undang-undang ini hanya terdiri dari 24 pasal dan sistem pendaftaran yang dianut masih menggunakan sistem deklaratif. Sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada pemilik atau pemegang merek yang sah.

Pada tahun 1992 Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tidak lagi menggunakan sistem deklaratif tetapi menggunakan sistem konstitutif. Sistem ini mendasarkan pada sistem pendaftaran yaitu bahwa pendaftaran atas merek merupakan bukti adanya hak atas merek tersebut. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan secara eksklusif dapat menggunakan merek tersebut. Walaupun Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 dianggap telah cukup memberikan kepastian hukum bagi perlindungan produsen dan konsumen, tetapi oleh pemerintah Indonesia direvisi lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang tercantum dalam Lembaran Negara No.110 Tahun 2001 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2001.

Perubahan terakhir dilakukan karena beberapa alasan diantaranya, karena ketentuan Persetujuan Putaran Uruguay yang telah ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 1994 di Marakesh Maroko. Dengan ditandatanganinya persetujuan tersebut Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung didalamnya termasuk TRIP's yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods/TRIP's* (aspek-aspek dagang yang

terkait dengan hak milik intelektual termasuk perdagangan barang palsu). (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997: 151)

Terdapat perubahan yang menonjol dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini dibandingkan dengan undang-undang yang lama, diantaranya adalah:

1. Mengenai proses penyelesaian permohonan pemeriksaan substantif (Pasal 18). Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif sedangkan dalam undang-undang merek lama pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan pendaftaran merek. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar tersebut apabila ternyata merek yang dimohonkan itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain.

2. Hak Prioritas

Mengenai hak prioritas ini diatur dalam Pasal 11 sebagai berikut: “Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung 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*.”

3. Komisi Banding Merek

Komisi Banding Merek ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam Pasal 33 Sedangkan dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992 maupun Undang-Undang Merek Tahun 1997 hanya diatur secara umum bersama pengaturan pengajuan banding dalam Pasal 31. Sedangkan dalam Undang-Undang Merek Tahun 1961 belum diatur tentang komisi Banding merek ini.

4. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

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 (Pasal 56 ayat (1)). Ketentuan mengenai hal ini baru diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 1997 dan Undang-Undang Merek Tahun 2001.

5. Penyelesaian Sengketa

Dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 diatur dengan lebih rinci, dan diatur tentang dimungkinkannya penggunaan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 84: “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

6. Ketentuan Pidana

Dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 Menambah jenis tindak pidana, antara lain:

- a. Pertama, tindakan atas penggunaan tanpa hak tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain.

- b. Kedua, kejahatan atas penggunaan tanpa hak tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain.
- c. Ketiga, pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis.
- d. Keempat, barangsiapa 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 92). Semua tindak pidana ini adalah delik aduan (Pasal.95) (Syarif Enha. <http://esenha.wordpress.com/> diakses pada tanggal 3 Maret 2011 pukul 20:22)

b. Pengertian Merek

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi: “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.

Selanjutnya beberapa sarjana memberikan pengertian merek, yaitu:

1) Menurut R. Soekardono:

“Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang dalam membandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan.” (R. Soekardono, 1979: 149)

2) Menurut Purwosutjipto:

“Merek adalah tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lainnya yang sejenis.” (OK. Saidin, 2004: 343)

3) Menurut Harsono Adisumarto:

“Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembeda.” (OK. Saidin, 2004: 345)

4) Menurut Tirtadmijaya yang menyetir pendapat Vollmar:

“Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas bungkusnya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.” (Tirtadmijaya, 1962: 80)

5) Menurut Soedargo Gautama:

“Merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembedaan untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan.” (Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2002: 26)

6) Menurut Iur Soeryatin:

“Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”. (R. Suryatin, 1980: 84) *commit to user*

Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas Merek oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu : “Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang ada tentang merek tersebut maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa merek itu sebenarnya adalah suatu tanda dari barang atau jasa yang memberikan ciri khas tertentu yang dapat membedakan dari barang atau jasa antara satu dan yang lainnya yang sejenis dimana tanda tersebut dapat berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari semua unsur itu untuk diperdagangkan oleh seseorang atau sekelompok orang ataupun badan hukum.

c. Fungsi Merek

Merek menjadi demikian penting dalam periklanan dan perdagangan karena masyarakat dapat melihat melalui merek tertentu tersebut atas nama baik, kualitas, serta reputasi dari barang dan jasa tertentu. Nantinya pun suatu merek dapat menjadi kekayaan komersial yang luar biasa dan sangat berharga dan sering kali nama usaha/ merek suatu produk perusahaan lebih berharga daripada aset perusahaan yang berwujud, misalnya tanah, bangunan, mesin-mesin, dan perlengkapan kantor (Suyud Margono, 2002: 146). Yang pada pokoknya merek mempunyai fungsi utama sebagai daya pembeda terhadap barang-barang sejenis dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Namun selain fungsi utama tersebut ternyata merek itu sendiri mempunyai banyak fungsi lainnya selain berfungsi sebagai daya pembeda.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang, dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasarannya. Dari pihak

konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Oleh para pengusaha khususnya para industriawan dianggap perlu untuk membedakan barang buatannya/ produk dengan barang-barang yang serupa yang dibuat perusahaan lain dengan mempergunakan merek yang hampir menyerupai perusahaan sendiri. (Iting Partadireja, 1997: 130)

Fungsi merek lainnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*produk identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- 2) Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- 3) Jaminan atau mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen Pemilik Merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- 4) Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya (Abdulkadir Muhammad, 2001: 120).

Menurut P.D.D.Dermawan, fungsi merek itu ada tiga yaitu:

- 1) Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional; *commit to user*

- 2) Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
- 3) Fungsi sugestis, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut. (OK. Saidin, 2004: 359)

Tiga fungsi merek tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.

Unlike patent and copyright, trademark protection is not constitutionally mandated. Trademark protection affords neither the property rights nor the legal monopoly bestowed under the patent and copyright regimes. "It is the source-denoting function [of a mark] which trademark law protects, and nothing more." The policy underlying trademark seeks:

- (1) to protect consumers from being misled as to the enterprise or enterprises, from which the goods or services emanate or with which they are associated;*
- (2) to prevent an impairment of the value of the enterprise which owns the trademark; and*
- (3) to achieve these ends in a manner consistent with the objectives of free competition. (John Shaeffer, Vol. 100 TMR, 2010: page 814-815)*

Terjemahan:

Tidak seperti paten dan hak cipta, perlindungan merek dagang tidak diamanatkan secara konstitusional. perlindungan hak milik merek diberikan perlindungan di bawah hukum monopoli paten dan hak cipta. Ini adalah sumber perlindungan hukum merek dagang yang menunjukkan fungsi (dari tanda), dan tidak lebih dari pada itu. Yang mendasari kebijakan merek dagang:

- (1) untuk melindungi konsumen dari perusahaan-perusahaan yang barang atau jasa atau yang terkait antara keduanya merugikan konsumen.
- (2) merek dagang untuk mencegah penurunan nilai perusahaan
- (3) bertujuan untuk mencapai persaingan bebas yang konsisten.

Fungsi merek juga dapat dibagi ke dalam dua, yaitu fungsi bagi konsumen dan fungsi bagi perusahaan:

commit to user

1) Fungsi merek bagi konsumen.

Fungsi merek bagi konsumen diantaranya adalah:

- a) Merek memainkan peran dalam kaitannya dengan komunikasi dan identifikasi. Merek dapat membimbing serta menawarkan suatu harapan kualitas dari sebuah produk. Dengan demikian, merek membantu dalam mendukung keputusan pembelian konsumen.
- b) Mengurangi risiko pembelian yang diterima oleh konsumen, yang mana pada gilirannya dapat memunculkan suatu hubungan emosional antara konsumen dan perusahaan. Hubungan ini disebut sebagai *trust based relationship* (hubungan yang didasarkan oleh kepercayaan).
- c) Mengurangi resiko sosial dan psikologi dengan pemilik dan menggunakan “*wrong*” produk dengan menyediakan hadiah untuk pembelian merek sebagai lambang status dan gengsi.

2) Fungsi merek bagi Perusahaan

Fungsi merek bagi perusahaan diantaranya adalah:

- a) Memudahkan pembelian ulang, sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, karena merek dapat memungkinkan pembeli untuk mengenal dan mengingat produk dibandingkan alternatif yang ada.
- b) Memudahkan pengenalan produk baru karena pembeli akrab dengan merek dari pengalaman pembelian.
- c) Memudahkan efektifitas promosi dengan menyediakan suatu titik fokus.
- d) Memudahkan harga premium dengan menciptakan suatu tungkatan diferensiasi dibandingkan kompetitor.
- e) Memudahkan segmen pasar dengan mengkomunikasikan pesan pada pembeli, kepada siapa

suatu merek ditujukan dan pada siapa tidak.

- f) Memudahkan loyalitas merek, ini merupakan hal yang penting khusus dalam kategori produk dimana loyalitas pembelian merupakan suatu kelengkapan yang penting dari perilaku pembelian.

Merek tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal tetapi harus juga dapat berfungsi sebagai tanda pembeda yang jelas. Untuk memungkinkan suatu perusahaan dapat membedakan dirinya dan produk yang dimiliki terhadap apa yang dimiliki oleh para pesaingnya, maka merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra, dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik. Sehingga, merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen tersebut. Selanjutnya, merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Merek adalah simbol bagi pihak pedagang untuk memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut.

d. Syarat Merek

Terdapat syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup

kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan. Menurut Suyud Margono hal terpenting yang harus dimiliki dalam suatu merek yaitu daya pembeda (*distinctiveness*) merupakan unsur yang pertama (Suyud Margono 2002: 30).

“In general, descriptive terminology or imagery cannot gain trademark protection unless it also carries “secondary meaning” as a distinctive identifier of source. Even if a trademark covers this specialized sense of a word or image, its underlying primary meaning remains in the public domain. The section 33(b)(4) defense works in tandem with this and other provisions of trademark law to ensure that trademark protection does not interfere with the ability to use everyday language. Without such limitations, mark holders could gain an unfair advantage by preventing competitors from describing their products adequately, and the public would lose valuable information that reduces search costs.” (William McGeeveran, 2008: page 82)

Terjemahan:

Secara umum, deskriptif istilah atau citra tidak dapat memperoleh perlindungan merek dagang kecuali itu juga membawa “makna ganda” sebagai sumber pembeda identifikasi. Bahkan jika sebuah merek mencakup pengertian khusus dari kata atau gambar, artinya tetap menjadi dasar yang utama dalam kaitannya masyarakat. Bagian 33 (b) (4) pertahanan dengan ini bekerja bersama-sama dan ketentuan lain dari undang-undang merek dagang untuk memastikan bahwa perlindungan merek dagang tidak mengganggu kemampuan untuk menggunakan bahasa sehari-hari. Tanpa pembatasan-pembatasan, pemegang tanda dapat memperoleh keuntungan yang tidak adil dengan mencegah pesaing dari menjelaskan produk mereka secara memadai, dan masyarakat akan kehilangan informasi berharga yang mengurangi biaya pencarian.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa:

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: Bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusannya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu *doos, tube* dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-

warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.” (Sudargo Gautama, 1989: 34)

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan syarat yang merek tidak dapat didaftar 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.

Mengenai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang telah disebutkan diatas, Sudargo Gautama untuk lebih jelasnya mengemukakan dan membahas masing-masing point yaitu sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Di dalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambaran-gambaran yang dari segi keamanan atau segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai “merek” dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan,

commit to user

baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.

2) Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan disini; lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti misalnya “istimewa”, “super”, “sempurna”. Semua ini menunjukkan pada kualitas suatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya “kecap” untuk barang kecap, merek “sabun” untuk sabun dan sebagainya.

Misalnya perkataan “super”, itu menunjukkan suatu kualitas atau mempropagandakan kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek.

3) Tanda milik umum

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan didalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan bawahnya ditaruhnya tulang bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga tidak dapat misalnya dipakai merek suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari keatas”, yang secara umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau “jempol”.

Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya.

- 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran

Selanjutnya yang dimaksud dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk suatu produk kopi. Contoh lain misalnya merek “mobil atau gambar mobil” untuk produk mobil. Ini maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya. (OK. Saidin, 2004: 349-351)

Selain yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan syarat yang harus dipenuhi merek yang hendak di daftarkan yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-undang tersebut, yaitu:

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

e. Jenis Merek

Ada 2 (dua) jenis merek yang disebutkan dalam undang-undang merek, yaitu:

- 1) Merek dagang
- 2) Merek jasa *commit to user*

Pengertian mengenai merek dagang (*trade mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu: “Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”.

Pengertian mengenai merek jasa (*service mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu: “Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”.

Selain itu disebutkan juga pengertian mengenai merek kolektif (*collective mark*) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu: “Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya”. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek barang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.

Pemilik dan/atau pemegang dari merek dagang tersebut mendapatkan hak atas merek. 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 definisi tersebut terdapat pihak lain, berarti satu merek dapat dipakai oleh beberapa orang atau pihak lain selain pemilik dari merek tersebut. Pemberian izin penggunaan merek kepada pihak lain ini dapat dilakukan dengan cara pemberian lisensi, yaitu suatu izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut

sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Hak merek itu sendiri dikatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemilik dari merek tersebut serta dapat digunakan sendiri oleh pemiliknya maupun memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang- Undang yang berlaku. Hak Prioritas untuk menggunakan merek tersebut yaitu hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *Paris Covention For the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Oragnization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Conventional for the Protection of Industrial Property*. (Rachmadi Usman, 2003: 321)

Disamping jenis merek sebagaimana yang ditentukan diatas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

- 1) Merek lukisan (*beel merek*)
- 2) Merek kata (*word merek*)
- 3) Merek bentuk (*form merek*)
- 4) Merek bunyi-bunyian (*klank merek*)
- 5) Merek judul (*titel merek*) (R. Soeryatin, 1980: 87)

Dewasa ini dikenal pula merek dalam bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman Coca-Cola dan Kentucky Fried Chicken.

Di Australia dan Inggris, definisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk didalamnya. Di Inggris, perusahaan Cocal-Cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan

membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. Selain itu, kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditemeli merek tersebut. Menurut acuan selama ini gambaran produk yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek. Misalnya, "rumah biru kecil" (*small blue house*) tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh diatas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek tapi dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Di beberapa negara, suara, bau, dan warna dapat didaftarkan sebagai merek. (OK. Saidin, 2004: 347-348)

f. Hak Atas Merek

Pengertian mengenai hak atas merek diberikan menurut Pasal 3 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang 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.

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak kepada pemilik merek, maka hak atas merek itu dapat dipertahankan kepada siapapun. (Muhammad Djumhan dan Djubaedillah, 1997: 163) Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek dagang atau jasa yang beritikad baik. Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas merek miliknya, merupakan suatu keharusan apabila pemilik merek menghendaki agar menurut hukum dipandang sebagai orang yang berhak atas suatu merek.

Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut. Dan bagi pihak lain harus menghormati hak tersebut, apabila mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lain yang sejenis oleh Direktorat Jenderal akan ditolak pendaftarannya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, pengertian hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek meliputi jangkauan:

1) Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain.

2) Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.

3) Memberi hak paling unggul kepada pemilik merek (*superior right*)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suatu merek mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

2. Tinjauan Umum tentang Merek Yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftar

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 mengatur secara tegas mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftarkan. Ada dua dasar alasan bagi Direktorat Jenderal menolak setiap permohonan pendaftaran merek yaitu penolakan secara absolut dan penolakan secara relatif (Insan Budi Maulana, 1999: 102). Penolakan permohonan pendaftaran secara absolut apabila ada unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan “ Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang

beritikad tidak baik”. Unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai merek dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu, maka dapat dilarang tanda-tanda tersebut sebagai merek. Misalnya tulisan “ALLAH” atau “Muhammad” dalam huruf arab dilarang didaftarkan sebagai merek.

- b. Tidak memiliki daya pembeda

Pencapaian tujuan penggunaan merek sebagai tanda tidak akan tercapai apabila pihak lain atau konsumen tidak dapat membedakan merek yang satu dengan merek yang lain.

- c. Telah menjadi milik umum

Tanda-tanda tertentu yang sudah terkenal dan dimiliki oleh masyarakat luas juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran

Tanda-tanda tertentu yang hanya menunjukkan keterangan atau berkaitan dengan produk tentunya tidak dapat berfungsi efektif sebagai merek. Tanda-tanda ini dapat mengacaukan pikiran masyarakat kalau digunakan sebagai merek karena juga digunakan umum untuk menunjukkan keterangan atau berkaitan dengan produk lain.

Sedangkan penolakan pendaftaran merek secara relatif sangat tergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek. Pasal 6 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 mengatur ketentuan tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

a. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan /atau jasa yang sejenis.
- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan /atau jasa yang sejenis.
- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

b. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- 1) Merupakan atau menyamai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

Jika suatu pendaftaran merek ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek, maka pendaftar masih bisa minta banding kepada komisi banding. Komisi banding adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Komisi Banding Merek secara khusus yaitu peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi banding Merek. Tugas dan wewenang komisi banding merek adalah memeriksa

dan memutus permohonan banding atas keputusan penolakan permohonan pendaftaran. Pengajuan banding harus beralasan dengan menguraikan hal-hal yang menjadi keberatan terhadap dasar dan pertimbangan Direktorat Jenderal. Adapun tata cara pengajuan permohonan banding tersebut yaitu:

- a. Diajukan oleh pihak yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak berdasarkan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif;
- b. Bila dilakukan melalui kuasa maka permintaan banding tersebut wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus;
- c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding merek, dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya;
- d. Diajukan dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan.

Pemeriksaan banding dilakukan terhadap berkas permohonan banding yang telah diajukan kepada Sekretariat Komisi banding dan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding, komisi banding akan memberikan keputusannya. Keputusan komisi banding merek yang mengabulkan permohonan banding, direktorat jenderal akan melaksanakan pengumuman kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila permohonan banding 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, dimana terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

3. Tinjauan Umum Penghapusan dan Pembatalan Merek

Pasal 4 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”. Pemohon yang beriktikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, Merek Dagang “A” yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang “A” tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar 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”.

Merek tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, contohnya merek yang bergambar daun ganja. Merek yang bertentangan dengan moralitas agama, contoh merek menyerupai nama Allah dan Rasul-Nya. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan, contohnya merek yang berupa kata-kata sumpah serapah. Merek yang bertentangan dengan ketertiban umum, contoh merek yang mengandung unsur rasis.

Merek juga tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda (*capable of distinguishing*) atau daya pembeda yang seharusnya menjadi

penentu sangat lemah, contohnya tanda yang berupa satu tanda garis atau satu titik saja, ataupun tanda yang terlalu rumit, sehingga tidak jelas. Juga memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tidak dapat didaftarkan tanda yang telah menjadi milik umum (*generic*) dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (*descriptive*).

Pasal 6 Undang-Undang Merek menetapkan alasan relatif penolakan pendaftaran merek, yaitu:

Ayat (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh

kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Ayat (3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- 1) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Yang dimaksud dengan nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Yang dimaksud dengan lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.
- 3) 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.

Mengenai penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini terdapat perbedaan. Dalam penghapusan merek tidak ada gugatan penghapusan melainkan hanya pengajuan permohonan penghapusan merek sedangkan dalam pembatalan bisa dilakukan gugatan pembatalan merek. Untuk keputusan penghapusan merek prakarsa Direktorat Jenderal Merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga sedangkan permohonan penghapusan merek oleh pemilik merek atau kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal Merek. Sedangkan untuk gugatan pembatalan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dan sementara ini Pengadilan Niaga yang sudah berfungsi adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

4. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Merek

a. Arti Pelanggaran Merek

Arti pelanggaran merek (*trademark infringement*) menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dapat diinterpretasikan menjadi 4 (empat) macam yaitu:

- 1) perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang sama;
- 2) perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak dengan menggunakan merek yang serupa;
- 3) perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan karena kelalaiannya;
- 4) perbuatan pelanggaran merek karena menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi geografis atau indikasi asal yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak sehingga menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa.

Pelanggaran terhadap merek terutama didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan yang biasanya menggunakan merek-merek yang sudah terkenal. Parlugutan Lubis pejabat direktorat jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa pelanggaran di bidang merek umumnya adalah pemakaian merek terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran. (Abdulkadir Muhammad, 2001: 230)

Pada dasarnya untuk memahami apakah perbuatan itu merupakan suatu pelanggaran, harus dipenuhi unsur-unsur penting berikut ini (Abdulkadir Muhammad, 2001: 144) :

- 1) Larangan undang-undang

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna Hak kekayaan Intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

2) Izin (lisensi)

Penggunaan Hak kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.

3) Pembatasan undang-undang

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

4) Jangka waktu

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau perjanjian tertulis atau lisensi.

b. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek

Pada hakekatnya pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh sikap konsumtif masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan berorientasi pada pemakaian produk-produk luar negeri (*label Minded*), apalagi kalau itu merek terkenal.

Akan tetapi daya beli masyarakat Indonesia yang rendah menyebabkan mereka tidak cukup mampu untuk membeli produk-produk luar negeri yang harganya sangat tinggi. Untuk itu timbullah pemikiran dari pelaku usaha atau produsen untuk membuat produk lokal dengan merek yang sudah terkenal. Produsen yang beritikad baik mungkin akan melakukan upaya pengalihan hak atas merek secara sah, akan tetapi produsen yang beritikad buruk pasti akan melakukan pelanggaran-pelanggaran atas merek orang lain yang sudah terkenal demi untuk kepentingan pribadinya yang tentu akan merugikan pemegang hak atas merek yang asli.

Pada umumnya pelanggaran atas merek memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran itu adalah:

1) Pendaftaran Merek Tanpa Hak.

Pelanggaran ini dilakukan dengan cara mendaftarkan merek-merek yang sama baik pada pokoknya ataupun pada

keseluruhannya dengan merek-merek dari luar negeri, khususnya yang terkenal atas nama mereka sendiri kemudian diperdagangkan. Ketika pemilik merek terkenal asing tersebut masuk ke Indonesia dan hendak bekerjasama dengan pengusaha Indonesia yang beritikad baik melalui perjanjian lisensi misalnya, perusahaan yang memegang hak atas merek tersebut akan mengalami kesulitan dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan merek-merek terkenal tersebut (secara tanpa hak).

Pendaftar (yang sebenarnya tidak berhak) umumnya tidak pernah menggunakan merek yang mereka daftarkan tersebut. Hal ini berakibat tidak adanya sumbangan dalam pembangunan ekonomi nasional bahkan pada kenyataannya dapat menghambat pembangunan ekonomi karena menghalangi kegiatan investasi dan produksi yang dilakukan oleh orang atau pihak yang lebih berhak memakai merek. Mereka inilah yang dinamakan *Trademark Trafficker*. Keberadaan para *trademark Trafficker* ini hanya perlu menjual merek yang telah didaftarkannya tersebut kepada pihak yang kemudian hendak mendaftarkan merek yang sama. Apabila pemilik merek asli bersikeras hendak mendaftarkan merek tersebut atas namanya, ia harus mengajukan gugatan pembatalan terlebih dahulu setelah mengajukan permohonan pendaftaran merek. pelanggaran ini sangat merugikan pemilik merek.

2) Pendaftaran Merek Tanpa Hak disertai Pemakaian

Pada pelanggaran ini, si pelanggar tidak saja melanggar hak orang lain tetapi juga melakukan penyesatan dan pengelabuhan atas sumber dan kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut. Yang dirugikan tidak hanya pemegang hak atas merek karena telah terjadi perusakan citra atas merek milik mereka, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Disamping

mendaftarkan merek yang bukan haknya, mereka juga memakai merek terkenal yang bukan haknya untuk dicantumkan dalam produk yang mereka hasilkan. Barang-barang yang dihasilkan itu dibuat dengan kualitas dibawah kualifikasi dan mutu pemilik merek dan produsen yang berhak atas merek terkenal yang asli. Disini benar-benar telah terjadi penyesatan atau pengelabuhan atas sumber dan kualitas barang yang dibubuhi merek tersebut. Produk-produk yang dihasilkan oleh pelanggar merek ini juga dipakai untuk kelas barang yang berbeda dengan produk yang dihasilkan oleh pemilik merek dan produsen barang sehingga sangat menyesatkan konsumen.

3) Pemakaian Merek Tanpa Hak

Pelanggaran jenis ini sebetulnya sama dengan kedua bentuk pelanggaran yang tersebut diatas. Perbedaannya, dalam pemakaian tanpa hak, produk yang dipalsukan benar-benar diusahakan sama dengan aslinya. Dalam pelanggaran ini yang dirugikan adalah pemilik merek dan konsumen.

c. Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Merek

Gugatan perdata diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 79 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Pemilik merek terdaftar pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis. Gugatan ini dapat pula diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.(Pasal 77 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001)

Gugatan perdata diajukan kepada Pengadilan Niaga oleh pemilik merek yang haknya dilanggar berupa:

- a. Gugatan ganti rugi (*damage*) yakni pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan, ganti

rugi lazimnya didasarkan pada jumlah yang seyoggianya diperoleh oleh pemilik merek jika tidak terjadi pelanggaran.

- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Dalam gugatan pembayaran ganti rugi (*damage*), penggugat harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi dirinya dan ganti rugi dimaksudkan untuk meletakkan posisi penggugat seolah-olah seperti sebelum terjadi pelanggaran. (Tonny Suryadi Wijaya, jurnal.pdii.lipi.go.id: diakses pada tanggal 6 Maret 2011 pukul 02:32 WIB)

Pada dasarnya kerugian yang diderita si pemilik merek karena pelanggaran hukum dapat berupa:

- a. Hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh termasuk kesempatan melisensikan hak mereknya.
- b. Hilangnya reputasi dipasaran
- c. Pengeluaran yang harus dikeluarkan guna melindungi haknya.

Untuk itu persetujuan TRIPs memungkinkan gugatan ganti rugi berupa keuntungan yang seyoggianya diperoleh (*account of profit*), yakni pengembalian berupa pembayaran setiap keuntungan dan penghasilan yang diperoleh si pelanggar dari pelanggaran merek tersebut. Dalam hal ini penggugat harus dapat memastikan beberapa keuntungan yang diperoleh tergugat kala melakukan pelanggaran, namun dengan mengesampingkan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan pelanggaran merek.

Selain itu persetujuan TRIPs memungkinkan gugatan ganti rugi atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang hak untuk membayar biaya penasehat hukum. Namun di Indonesia kedua gugatan tersebut kiranya masih terbatas pada wacana dan sangat sulit diterapkan. Hal ini mengingat sulitnya membuktikan keuntungan riil yang diperoleh tergugat kala melakukan pelanggaran. Disamping itu sampai saat ini dianut anggapan bahwa tidak adanya kewajiban penggugat untuk memakai

jasa penasehat hukum dalam mengajukan gugatan, sehingga tidak pada tempatnya jika biaya tersebut dibebankan pada si pelanggar.

Hal baru yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Merek yang baru yakni Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 adalah alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga ini sangat penting peranannya dalam menyelesaikan sengketa dibidang investasi dan perdagangan. HaKI termasuk hak merek memiliki dimensi ekonomi yang sangat kental. Dalam banyak hal, HaKI termasuk hak merek adalah masalah hak keperdataan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun yang melanggar. Mengenai bagaimana cara mempertahankannya bisa melalui jalur litigasi (gugatan perdata di pengadilan) atau non litigasi (penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk arbitrase). Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka sarana hukum ini mendapat perlindungan hukum yang kuat.

Kelebihan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa karena putusannya diambil berdasarkan profesionalitas dan keahlian sesuai bidang yang menyesatkan, selain kerahasiaan pengusaha yang bersengketa akan tetap terjaga.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tindakan pidana merek termasuk delik aduan. Artinya, tuntutan pidana dapat dilakukan oleh penuntut umum atas dasar laporan pihak yang dirugikan. Pada dasarnya tuntutan pidana dibedakan atas

- a. tindak pidana kejahatan, dan
- b. tindak pidana pelanggaran

Tindak pidana kejahatan dapat dilihat dengan kriteria yang diatur dalam:

- a. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

b. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

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

c. Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis

(3) Milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(4) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

d. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

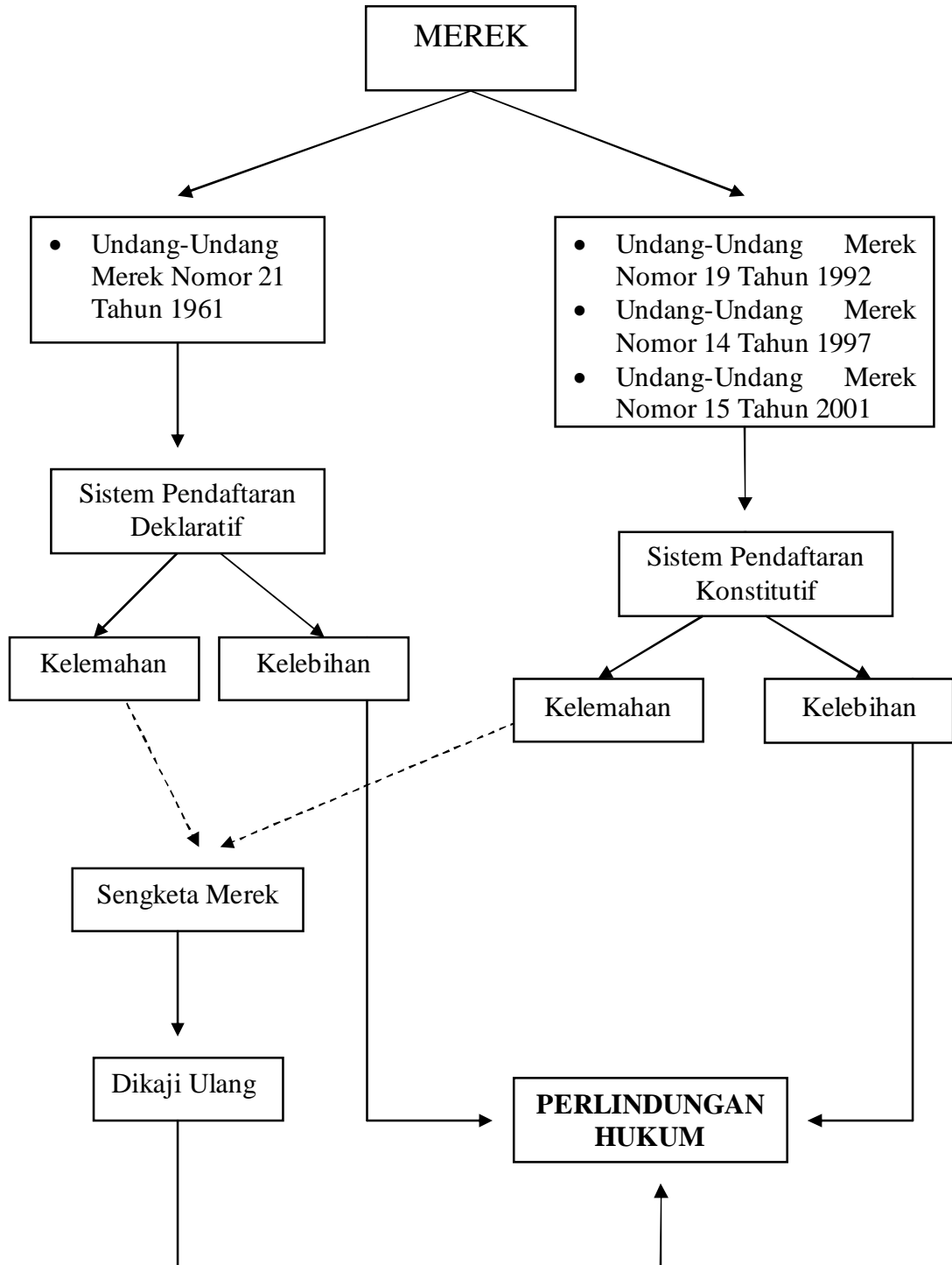
Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa

sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Tuntutan pidana pelanggaran dapat dilihat kriteria yang diatur dalam Pasal 94 ayat (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

“Ada beberapa hal yang patut dicatat dalam kerangka upaya pemulihan berupa tuntutan pidana. Pertama, dibandingkan dengan ketentuan lama (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997) pada peningkatan denda dilihat dari sisi jumlah rupiah. Kedua, secara sebaliknya ada penurunan intensitas pidana penjara yang dalam ketentuan lama (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997) ancaman tertinggi 7 (tujuh) tahun, namun dalam ketentuan (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997) sanksi pidana penjara dinyatakan kumulatif dengan pidana denda. Namun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 kedua jenis sanksi pidana tersebut dinyatakan dapat berlaku kumulatif maupun fakultatif yang untuk itu diserahkan kepada perlindungan hakim untuk memutuskannya. Apapun penetapan pidananya, sanksi ini tidak mengembalikan kerugian financial pemilik hak merek yang dilanggar”. (Tonny Suryadi Wijaya, jurnal.pdii.lipi.go.id : diakses pada tanggal 6 Maret 2011 pukul 02:32 WIB)

B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.

Penjabaran:

Kerangka pemikiran di atas mencoba untuk memberikan gambaran selengkapnya mengenai alur berfikir dalam menemukan jawaban dari permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Indonesia

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran peningkatan perdagangan barang dan jasa. Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961. Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menggunakan sistem deklaratif. Yang mendapat perlindungan utama pada sistem ini adalah pemakai merek pertama, bukan pendaftar pertama. Maka asas yang ditegaskan ialah asas "*the prior user has a better right*", pemakai pertama memiliki hak yang lebih baik dibanding dengan pendaftar pertama. Jadi pemakaian pertamalah yang menciptakan hak atas merek bukannya pendaftaran. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Merek yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2001.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 telah menggunakan sistem konstitutif yaitu bahwa pendaftaran atas merek merupakan bukti adanya hak atas merek tersebut. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan secara eksklusif dapat menggunakan merek tersebut. Jadi siapa saja yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini akan lebih menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berupa keuntungan kepada pendaftaran (pemilik/ pemegang merek yang sah) tanda bukti pendaftaran dan diterima sebagai merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan.

Sistem konstitutif dan sistem deklaratif yang telah disebutkan diatas, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing pada setiap sistem.

Sehingga, walaupun sekarang sudah menggunakan sistem pendaftaran konstitutif yang dianggap telah cukup memberikan kepastian hukum bagi perlindungan produsen dan konsumen, akan tetapi pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus pelanggaran merek, mungkin dikarenakan prosedur dan persyaratan pendaftaran pada sistem konstitutif itu tidak diikuti dengan upaya pembuktian bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya itu adalah miliknya.

Apabila kelemahan-kelemahan dalam kedua sistem pendaftaran tersebut dapat dikaji ulang kembali dan ditambah dengan mengambil keunggulan-keunggulan dari kedua sistem pendaftaran tersebut diharapkan kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran merek di Indonesia. Dan juga hukum harus memberikan jaminan perlindungan penuh terhadap pemilik hak atas merek tersebut. Dengan adanya perlindungan maka kepentingan pemegang hak merek juga dilindungi. Dalam kenyataannya perlindungan terhadap Hak Atas Merek belum baik, terbukti masih terdapat pelanggaran merek, karena dalam undang-undang tersebut masih banyak celah yang dapat mempengaruhi timbulnya pelanggaran merek. Oleh karena itu Undang-Undang perlu dikaji ulang. Dengan mengkaji ulang Undang-Undang Merek yang telah ada diharapkan Hak Atas Merek terdaftar terlindungi dengan baik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang Menganut Sistem Konstitutif

Perlindungan merek dapat diperoleh melalui pendaftaran, atau di beberapa negara juga melalui pemanfaatan merek tersebut. Bahkan jika sebuah merek dapat dilindungi melalui pemanfaatannya maka sangat disarankan untuk mendaftarkan merek dengan mengajukan permohonan pada kantor HaKI setempat (beberapa kantor HaKI memiliki formulir pendaftaran secara online). Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Pelayanan yang diberikan oleh konsultan HaKI akan sangat bermanfaat (dan kadang-kadang merupakan suatu hal yang diwajibkan) untuk mendaftarkan sebuah merek.

1. Prosedur Pendaftaran Merek

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan "Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik." (Soegondo Soemodiredjo, 1963: 10-11).

Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya, merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah simbol bagi pihak pedagang untuk memperluas pasarannya dan juga untuk mempertahankan pasaran tersebut. (Suyud Margono, 2002: 31)

Daftar umum merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formil terdaftar (Abdul Muis, 1990: 13). Secara Internasional

commit to user

menurut Soegondo Soemodirejo ada dikenal 3 sistem pendaftaran merek yaitu :

- a. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menganut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh Negara Prancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.
- b. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain Negara Spanyol, Columbia, Mexico, Brasil, dan Australia.
- c. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya.

Pemohon pendaftaran merek diberitahukan bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai di Negara Swiss dan Australia. Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status

bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

Orang yang dapat mengajukan pendaftaran merek adalah :

- a. Orang (*person*).
- b. Badan Hukum (*recht person*).
- c. Beberapa orang atau badan hukum (pemilik bersama atau kolektif).

Permintaan pendaftaran merek akan ditolak Kantor Merek, apabila (Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001):

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Persyaratan pendaftaran merek yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah :

- a. Surat Kuasa Khusus (draft tersedia),
- b. Surat Pernyataan (draft tersedia),
- c. Foto copy akte perusahaan yang telah dilegalisir oleh Notaris.
- d. Foto copy NPWP perusahaan/ pemohon.
- e. Foto copy KTP direktur/ pemohon.
- f. 30 helai etiket merek ukuran maximum 9x9cm dan minimum 2x2cm.

Syarat pengajuan permohonan merek yaitu sebagai berikut: yaitu dengan cara mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 4 yang diketik dalam bahasa Indonesia yang memuat antara lain: (Pasal 7 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001).

- a. tanggal, bulan, dan tahun;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Surat permohonan dilampiri dengan:

- a surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditanda tangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
- b surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;
- c salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya yang dilegalisasi oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
- d 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak diatas kertas;
- e fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
- f bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas; dan
- g bukti pembayaran biaya permohonan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). (HKI.go.id, diakses pada 25 Februari 2011: 22.38)

Permintaan pendaftaran Merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Surat permintaan pendaftaran merek tersebut ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat permintaan pendaftaran merek dicantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun.
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemilik merek.
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa bila diajukan melalui kuasa.
- d. Alamat yang dipilih di Indonesia apabila pemilik merek bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Macam warna apabila merek yang dimintakan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
- f. Kelas serta jenis barang atau jasa bagi merek yang dimintakan pendaftarannya.
- g. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali, dalam hal permintaan pendaftaran diajukan dengan hak prioritas. (Abdulkadir Muhammad, 2001: 159)

Dalam hal permintaan pendaftaran merek diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang atau badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, nama orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Akan tetapi, surat permintaan cukup ditandatangani oleh salah seorang atau wakil badan hukum lainnya yang berhak. Dalam hal ini permintaan diajukan melalui kuasa, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut. Permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib

diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pemilik atau yang berhak atas merek tersebut wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya di Indonesia.

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi Internasional mengenai perlindungan merek yang diikuti oleh negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut. Yang dimaksud dengan konvensi Internasional adalah Konvensi Paris beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya yang menurut beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah 6 (enam) bulan;
- b. jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama di negara asal atau salah satu negara anggota Konvensi Paris;
- c. tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu 6 (enam) bulan;
- d. dalam jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari dimana Kantor Merek tutup, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek dimana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi pula dengan bukti tentang penerimaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Kantor merek dapat meminta agar bukti tentang hak prioritas tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apabila kedua ketentuan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan

setelah berakhirnya hak mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas tersebut dianggap ditarik kembali. Kantor merek memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau khususnya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya.

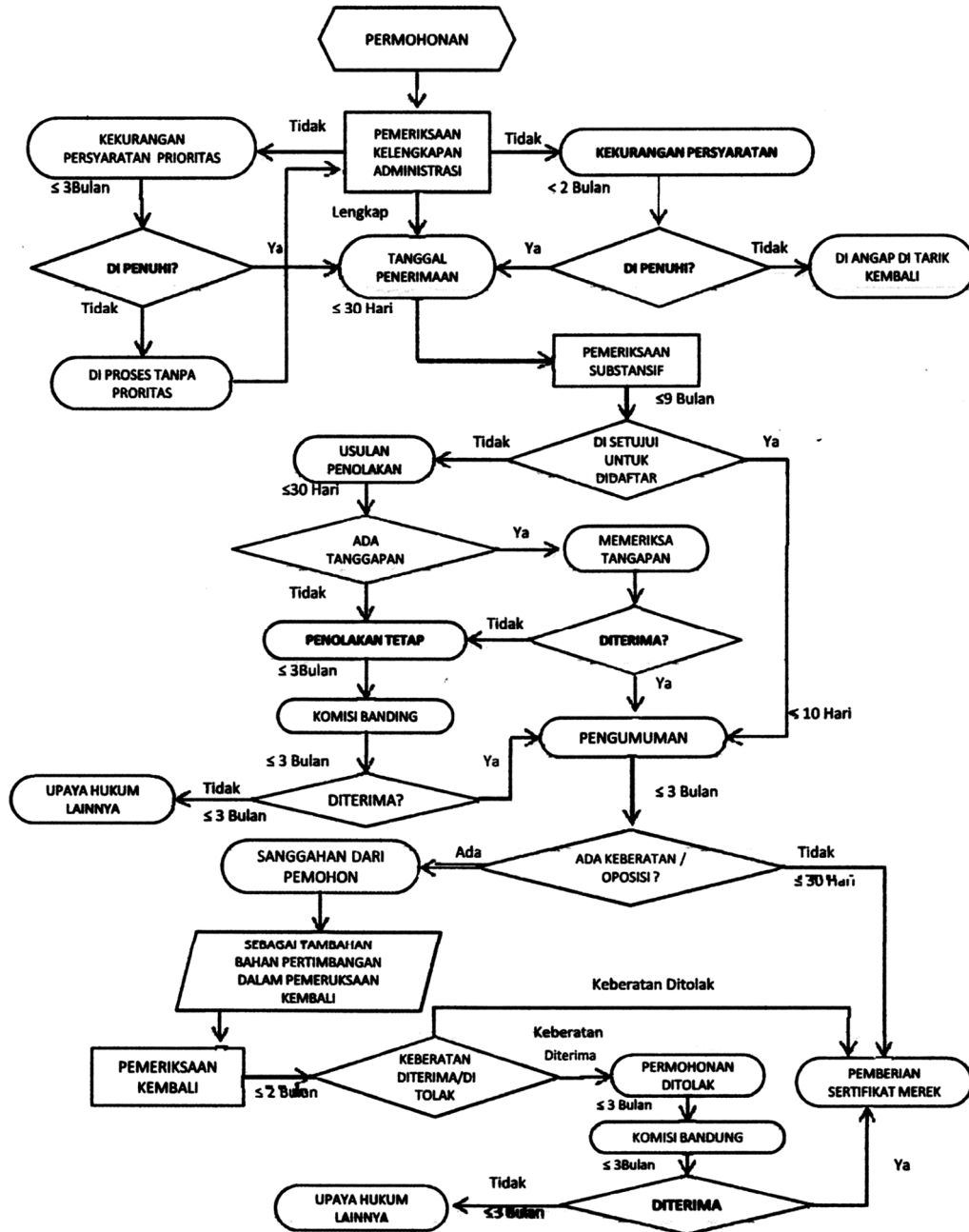
Kantor merek melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, kantor merek meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan surat permintaan pemenuhan kekurangan tersebut dari Kantor Merek. Apabila kekurangan tersebut menyangkut persyaratan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas. Kantor merek meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengajuan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas. Apabila kekurangan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu masing-masing yang telah ditentukan, permintaan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali. Kantor merek memberitahukan anggapan penarikan kembali secara tertulis kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, maka tanggal penerimaan dokumen permintaan pendaftaran merek ditetapkan sebagai tanggal penerimaan pendaftaran merek, tanggal tersebut dicatat oleh Kantor Merek.

Perubahan terhadap permintaan pendaftaran merek hanya diperbolehkan dengan cara menarik kembali permintaan semula dan mengajukan permintaan pendaftaran yang baru. Selama belum memperoleh keputusan dari Kantor Merek, permintaan pendaftaran

merek dapat ditarik kembali oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek. Apabila penarikan kembali itu dilakukan oleh kuasa, harus dilakukan berdasarkan surat kuasa bagi keperluan penarikan kembali tersebut. Apabila permintaan pendaftaran merek ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Kantor Merek tidak dapat ditarik kembali.

Ayat (3) menyebutkan adanya petunjuk atau dugaan bahwa pemakaian barang ini dalam arus perdagangan adalah mengalihkan dan mengarahkan pandangan masyarakat mengenai sifat, cara pembuatan cirri-ciri, karakteristik bersangkutan, baik mengenai kuantitas atau kualitas dari barang-barang ini dapat mengelabui masyarakat. Termasuk juga yang dinamakan memberikan keterangan atau ciri yang palsu dalam rangka perlindungan konkurensi yang sehat, hingga merupakan sebaliknya kompetisi yang tidak sehat atau itikad buruk (Pasal 10 bis Konvensi Paris). (Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 2002: 72)

PROSEDUR PERMOHONAN HAK ATAS MEREK
(Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001)



Gambar 2.

commit to user

2. Kedudukan Pemilikan Hak atas Merek Terdaftar

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak mungkin orang lain memakainya. Dan jika tidak didaftarkan, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek. Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Merek Tahun 2001 menyebutkan pula bahwa : “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

Pemilik merek terdaftar mempunyai hak khusus untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya, selama jangka waktu tertentu, yaitu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek (*filling date*). Hak khusus artinya hak yang hanya diberikan oleh negara kepada pemilik merek. Hak khusus tersebut meliputi penggunaan sendiri merek, artinya menikmati sendiri manfaat ekonomi merek melalui usaha yang dijalankan sendiri. Disamping itu, hak khusus itu meliputi juga hak memberi izin kepada pihak lain, artinya membolehkan pihak lain menggunakan mereknya untuk menikmati manfaat ekonomi berdasarkan perjanjian lisensi dengan menerima pembayaran royalti. Hak khusus penggunaan merek terdaftar itu berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun, dan setelah tenggang waktu itu berakhir, pendaftaran merek tersebut dapat diperpanjang lagi dan seterusnya.

Hak khusus penggunaan merek merupakan hak monopoli bagi pemiliknya yang hanya berlaku bagi barang atau jasa tertentu. Hak merek adalah kekayaan intelektual yang dapat dipertahankan terhadap

siapa saja dan wajib dihormati oleh semua pihak. Oleh karena itu, pemilik merek terdaftar bebas menggunakan sendiri mereknya dan bebas pula memberikan izin melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain yang akan ikut menikmati keuntungan ekonomi dari mereknya itu dengan membayar royalti.

Apabila pemilik merek melisensikan mereknya kepada pihak lain, pembuatan perjanjian lisensi tersebut perlu memenuhi formalitas hukum. Artinya, perjanjian lisensi penggunaan merek harus dibuat dalam bentuk akta notaris karena akta notaris menjamin perlindungan yang kuat. Karena akta notaris adalah akta otentik, maka para pihak yang membuat perjanjian lisensi tersebut tidak dapat memungkiri isi yang telah disepakati dalam perjanjian lisensi. (Abdulkadir Muhammad, 2001: 123)

3. Perlindungan Hak atas Merek Terdaftar

Merek dilakukan dalam upaya mengidentifikasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan lain yang sama dalam pasar. Maka dapat dikatakan dibuatnya merek dengan karakter suatu logo, nama, simbol-simbol, gambar, ataupun paduan dari karakter tersebut dengan tujuan pembedaan identitas terhadap produk di pasar atau konsumen. Karena itu, perusahaan-perusahaan cenderung untuk mencegah orang lain untuk memakai merek apabila merek tersebut sudah mempunyai reputasi, *good will*, pasar serta konsumen yang besar. Misalnya Microsoft, BMW, Sosro, Coca-Cola, Mc. Donald, dan Hilton.

Pemilik merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki dengan merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Perlindungan hukum yang represif ini diberikan

apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Disini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan.

Pengumuman pendaftaran merek dilakukan dengan mencantulkannya pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru. Dahulu pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara. Pengumuman pendaftaran merek ini sangat penting, hal ini merupakan penerapan dari azas publisitas. Jika suatu merek tidak didaftarkan dan tidak diumumkan maka tidak lahir apa yang disebut dengan hak kebendaan. Merek itu dianggap tidak pernah dapat dipertahankan terhadap setiap orang; tidak lahir azas *droit de suite* yaitu asas berdasarkan hak suatu kebendaan, seseorang yang berhak terhadap benda itu, mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada; dan juga tidak ada hak preference dan lain sebagainya. Oleh karena itu untuk pengalihan hak merek ini kepada pihak ketiga juga harus didaftarkan, agar sifat hak kebendaannya timbul. Jika pengalihan hak kebendaan tersebut tidak didaftarkan maka sifat hak kebendaannya tidak akan timbul, yang timbul adalah sifat hak perorangan (hak relatif). Hak yang demikian hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja, tidak terhadap setiap orang.

Negara adalah yang paling berperan dalam meningkatkan jaminan perlindungan hukum. Dalam hal ini dilakukan Direktorat Jenderal terutama perlindungan untuk menolak permintaan merek yang mempunyai persamaan dengan merek yang sudah mendapat *filing date*. Selain Direktorat Jenderal, pengadilan melalui putusan-putusannya, memiliki peran dan kewenangan yang sangat menentukan atas stabilitas jaminan perlindungan atas hak milik merek.

Tujuan memberi hak eksklusif atas merek, maupun alasan menyamakan merek sebagai Hak Milik, bermaksud untuk

memudahkan pemberian jaminan perlindungan hukum terhadapnya. Seperti yang pernah dikatakan, ”merek yang dapat didaftarkan adalah merek yang memiliki kekuatan daya pembeda atau ”*distinctive power*” (M. Yahya Harahap, 1996: 205). Melalui daya pembeda, merek mewujudkan ciri identitas dan individualitas tertentu yang membedakannya dari merek orang lain. Pancaran wujud identitas atau individualitas, menjadi alat pengukur bagi Direktorat Jendral dan pemilik merek untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak perlindungan hukum atas merek.

Pembahasan perlindungan hak eksklusif atas merek memerlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai berbagai aspek yang menyangkut dengan lingkup perlindungan itu sendiri antara lain merek bagaimana yang mendapatkan perlindungan hukum, kapan perlindungan hukum berlaku secara efektif dan lingkup perlindungan hukum.

a. Yang mendapat perlindungan hanya merek yang terdaftar

Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 sudah menganut sistem konstitutif menggantikan sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Sistem konstitutif ini ditegaskan oleh Pasal 3 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001: ”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.”

Pendaftar pertama (*doktrin prior in filling*) menggantikan pemakai pertama (*doktrin prior user*) yang dianut oleh Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 tercantum dalam Pasal 2 ayat (1):

”Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari

barang orang lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia.”(M. Yahya Harahap, 1996: 335)

Dengan demikian Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 hanya melindungi merek terdaftar (*Registered Marks*), terhadap merek yang tidak terdaftar (*Unregistered Marks*) tidak mendapat perlindungan hukum. Merek yang tidak terdaftar dianggap tidak memiliki hak eksklusif, meskipun pemilik telah memakainya bertahun-tahun, faktor pemakaian bukan merupakan syarat yang syah untuk menciptakan hak khusus. Makna terdaftar dalam Daftar Umum Merek adalah pendaftar pertama, ketentuan ini merupakan elemen pokok dalam sistem konstitutif. Sistem konstitutif ditegakkan atas landasan doktrin *”first to file”*.

b. Perlindungan melekat sejak *Filling Date*

Pasal 3 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa Hak khusus diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Merek Tahun 2001 menegaskan bahwa: ”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa perlindungan hukum berlaku surut dihitung sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1). Dengan demikian jika Pasal 28 dikaitkan dengan Pasal 15 ayat (1) perlindungan hukum melekat dan harus diberikan kepada pemilik terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran (*Filling Date*).

c. Lingkup perlindungan hukum

Lingkup perlindungan hukum atas hak eksklusif merek sebagai hak milik sama jangkauannya dengan isi yang terkandung dalam hak eksklusif itu sendiri, antara lain:

1) Melindungi penggunaan hak eksklusif merek meliputi:

a) Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label, atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan atau promosi

b) Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek meliputi *goodwill* atau *wellknown* maupun reputasi tinggi.

2) Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan.

3) Melindungi kegiatan hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran.

4) Melindungi pengalihan dan transfer merek dalam bentuk menjual, menghibahkan, mewariskan, maupun lisensi.

(M.Yahya Harahap, 1996: 370-371).

Demikian gambaran lingkup perlindungan hukum yang harus diberikan dan diterapkan terhadap hak eksklusif sebagai Hak Milik. Hukum harus memberikan jaminan perlindungan penuh terhadap pemilik hak atas merek tersebut.

Pemilik merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan perdata maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 terdapat dalam pasal ketentuan perdata diatur dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 dan ketentuan pidana yaitu dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94. Gugatan perdata diajukan kepada

Pengadilan Niaga oleh pemilik merek yang haknya dilanggar berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Apabila ada orang atau badan hukum melakukan pelanggaran merek akan dikenai pidana penjara dan / atau denda. Contoh apabila melanggar Pasal 91 Undang-Undang Merek. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 juga diatur dengan lebih rinci tentang penggunaan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 84: “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran dan wawasan pemahaman yang luas mengenai merek oleh instansi yang terkait, mulai dari jajaran Direktorat Jenderal, pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta kalangan konsultan dan kuasa-kuasa hukum agar perlindungan yang diberikan dapat optimal didalam penerapannya dalam kenyataan. Dalam hal ini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan kejaksaan sangat diperlukan. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud

gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

4. Perlindungan terhadap Merek yang Belum Terdaftar

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

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

Bakery Roti, sehingga merek Holland Bakery yang terdaftar dalam jenis jasa diperintahkan untuk dicoret.

Pendaftaran merek dipandang sebagai upaya untuk memperoleh bukti atas hak kepemilikan atas merek yang didaftar, hal ini bukan berarti merek yang tidak didaftarkan secara formil akan dilarang peredarannya. Namun dalam pemahaman subyektifitas pendaftaran merek dimaksudkan untuk memberikan hak milik intelektual kepada pendaftar atas merek untuk kepentingan pembuktian hak atas merek tersebut apabila nanti dikemudian hari terjadi sengketa. Jadi pendaftaran merek pada hakekatnya merupakan upaya pemilik merek supaya dia dikenal sebagai pemilik atas merek yang didaftarkan, mendapatkan perlindungan atas merek yang didaftarkan tersebut dan nanti dikemudian hari memungkinkan mereknya akan menjadi merek terkenal.

Selama ini upaya perlindungan merek yang belum terdaftar secara formil dan yang banyak dihasilkan *home industri* perlindungannya hanya sebatas pada adanya suatu temuan dalam sidang untuk menentukan ada tidaknya itikad baik dari pemilik merek yang belum terdaftar tersebut. Selama diketahui itikad baik itu ada merek tetap dapat diperdagangkan namun dalam suatu lokasi tertentu saja.

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

5. Penggunaan Sistem Pendaftaran Konstitutif di Indonesia

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif, artinya hanya merek-merek yang terdaftar saja yang dilindungi oleh hukum. Sistem konstitutif ini memberikan hak atas

merek yang terdaftar. Jadi siapa saja yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Kantor Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini akan lebih menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum berupa keuntungan kepada pendaftaran (pemilik/pemegang merek yang sah) tanda bukti pendaftaran dan diterima sebagai merek dalam bentuk sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan. Keuntungan dari merek yang terdaftar dibandingkan dengan merek yang tidak didaftarkan adalah dalam hubungannya jika terjadi sengketa. Merek yang didaftarkan akan lebih mudah pembuktiannya daripada merek yang tidak didaftarkan. Sedangkan bagi merek yang tidak didaftar, si pemakai akan mengalami kesulitan untuk membuktikan dirinya sebagai pemilik pertama karena tidak terdapat surat-surat yang dapat diajukan sebagai bukti otentik. Padahal dalam perkara perdata dalam pemeriksaan di Pengadilan bukti tulisan (surat/sertifikat) yang paling diutamakan karena peristiwa hukumnya mudah diungkapkan dengan bukti keterangan saksi-saksi.

Dalam sistem konstitutif ini pendaftaran merek dapat menimbulkan hak atas merek sehingga terciptanya suatu kepastian hukum. Yang dimaksud dengan hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek dan diakui sebagai suatu bentuk dari hak milik di bidang HKI. Sedangkan maksud dari dapat terciptanya suatu kepastian hukum karena dari hasil pendaftaran merek tersebut akan diperoleh sertifikat merek yang dikeluarkan oleh kantor merek.

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

a. kekuatan pembuktian formil

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

b. kekuatan pembuktian materiil

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

c. kekuatan mengikat

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

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

Sistem pendaftaran konstitutif merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pendaftar pertama jika merek tersebut telah didaftarkan. Pendaftar merek (pemilik merek) yang telah memiliki suatu hak eksklusif berhak melarang pihak ketiga yang tidak mempunyai persetujuan / izin dari pemilik merek, untuk memakai merek yang sama atau menyerupai merek pada barang atau jasa sejenis yang telah didaftarkannya, kecuali jika pemilik merek telah memberi ijin pada pihak lain untuk memakai merek tersebut. Sebenarnya kepastian hukum terhadap hak atas merek tersebut merupakan jaminan yang sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha, namun tidak tertutup juga

potensi untuk penyalahgunaan hak tersebut melalui penggunaan celah hukum dalam system pendaftaran merek yang konstitutif. Misalnya, dalam kehidupan perekonomian sehari-hari kita sering menemukan nama “MATAHARI” sebagai nama toko, penggunaan nama Matahari dimaksud untuk melekatkan atau memakai sifat ternama dan terkenal dari MATAHARI Toserba.

Bagaimanapun merek sebagai bagian dari HKI memiliki peranan yang penting dalam perkembangan dunia usaha sehingga patut untuk mendapatkan perlindungan hukum. Peranan penting tersebut adalah pertama, dalam arti strategis, karena ia berurusan dengan produk atau proses sebagai hasil olah pikir manusia ; kedua, dalam rangka memfasilitasi kepentingan investasi asing, bahwa memang ada kepastian perlindungan bagi karya intelektual mereka (A. Zen Umar Purba, 2001: 11). Maka sangatlah penting juga dipikirkan perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Sistem pendaftaran konstitutif dirasa tidak berpihak terhadap pelaku usaha tingkat ekonomi kecil dan menengah yang telah lama berada di Indonesia yang bahkan telah menjadi suatu kekuatan ekonomi nasional, karena kebanyakan para pelaku usaha dari kalangan kecil dan menengah tersebut kurang menyadari pentingnya pendaftaran merek, dan juga karena keterbatasan modal yang kecil. Permasalahan ini dihadapkan dengan sistem pendaftaran konstitutif yang memberikan perlindungan bila merek terlebih dahulu didaftarkan.

B. Kekurangan dan Kelebihan Pengaturan Perlindungan Hak atas Merek Berdasarkan Sistem Konstitutif

Dikenal dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961). Sistem deklaratif yang dianut Undang-Undang kita disamping mempunyai keuntungan juga mempunyai segi kelemahan.

Kelebihan dari sistem deklaratif adalah:

1. orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formil saja terdaftar mereknya, tetapi juga orang yang sungguh memakai merek tersebut.
2. orang yang sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang atau pihak lain yang baru kemudian mendaftarkan merek tersebut.

Kelemahan dari sistem deklaratif ini adalah :

1. orang yang mendaftarkan mereknya dan memang sungguh-sungguh memakai merek itu dapat dihentikan pemakainya oleh orang yang memakai merek yang sama dan tidak mendaftarkan tetapi memakai merek itu lebih dahulu dari orang yang mereknya terdaftar.
2. kurang adanya kepastian hukum, karena walaupun ia telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat digugat-gugat orang lain yang mengaku dirinya sebagai pemakai pertama.

Dalam sistem deklaratif titik berat atas pemakai pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakai pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftar. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum, bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama yaitu adalah yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tetapi

apabila orang lain dapat membuktikan bahwa dialah yang memakai hak pertama tersebut, maka pendaftarannya bias dibatalkan oleh Pengadilan dan hal ini seringkali terjadi.

Kelebihan dari sistem konstitutif adalah

1. orang yang mereknya sudah terdaftar tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain atau pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkan mereknya.
2. adanya hal diatas menjadikan adanya kepastian hukum.

Kelemahan dari sistem konstitutif adalah

1. daftar umum merek memuat banyak merek yang hanya secara formil terdaftar tetapi tidak digunakan dengan sungguh-sungguh oleh pemiliknya.
2. dalam alur prosedur pendaftaran merek terdapat proses pengumuman merek yang berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang hanya diumumkan di Kantor Merek yang berada di Tangerang saja dan tidak diumumkan melalui media masa ataupun media internet.

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

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

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

Sebagai keberatan terhadap Stelsel deklaratif itu dapat dikemukakan bahwa orang yang terdaftar mereknya dan memang juga sungguh-sungguh

memakai merek itu dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang juga memakai merek yang sama dan tidak terdaftar tetapi lebih dulu dari orang yang mereknya terdaftar itu. Pada waktu pendaftaran merek itu orang yang terdaftar mereknya itu tidak tahu bahwa ada orang yang lebih berhak atas merek itu tapi tidak terdaftar.

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

Kerugian dari Stelsel konstitutif ialah: bahwa daftar umum merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formal terdaftar akan tetapi sesungguhnya tidak dipakai. Walaupun merek yang terdaftar itu tidak dipakai oleh orang yang terdaftar sebagai pemilik, akan tetapi orang tersebut dapat menjual mereknya dengan harga yang tinggi karena dengan terdaptarnya merek itu berarti hak atas merek itu tetap dan tidak dapat diganggu oleh pemakai pertama merek itu yang tidak terdaftar.” (Harsono Adisumartono.1998: 56)

Mengingat bahwa wilayah Republik Indonesia itu sangat luas sedangkan perhubungan dari daerah yang satu ke daerah yang lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek, maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing Stelsel pendaftaran tadi, maka Hartono Prodjomardojo berpendapat bahwa untuk Indonesia stelsel deklaratif adalah Stelsel yang cocok dengan keadaan di Indonesia, sehingga Stelsel deklaratif di Indonesia tidak perlu diganti dengan Stelsel konstitutif. (Harsono Adisumartono.1998: 57)

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

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

Setelah menguraikan tanggapan dengan alasan saya di muka maka saya sampai pada kesimpulan pemikiran bahwa kiranya bagi Indonesia sudah tiba saatnya untuk beralih dari Stelsel deklaratif ke Stelsel konstitutif, sehubungan dengan pendaftaran merek”. (Harsono Adisumartono.1998: 58)

Dari argumen dan fakta diatas, dapat dipertimbangkan kembali pendapat dari Mr. E.A. Van Nieuwenhoven Helbach dalam rangka diberlakukannya Benelux –
commit to user
Marekenwet di Belanda, sebagai berikut:

”Pada umumnya hukum merek dari berbagai negara mengenal dua cara untuk memperoleh hak atas merek: pemakaian pertama (*eerste feitelijk gebruik*) dan pendaftaran dalam register umum (*eerste (verzoek tot) inschrijving in een openbaar register*). Kedua cara untuk memperoleh hak atas merek mempunyai keuntungan dan keberatan-keberatannya. Dihubungkan terciptanya hak khusus atas merek dengan pendaftaran, maka terjamin adanya kepastian hukum, karena kenyataan bahwa dengan pendaftaran mudah untuk dikonstatir, tidak demikian halnya dengan pemakaian merek. Apalagi jika pemakaian merek itu tidak ada kejelasan batas luasnya untuk menciptakan timbulnya hak. Juga tidak ditetapkan kejelasan mengenai batas luasnya, akan sulit untuk menentukan saat pemakaian merek itu. Dilain pihak ada keberatan atas dasar hukum pendaftaran, ia menimbulkan ketidakadilan bagi yang telah memakai merek yang sama dan untuk barang yang sejenis sebelum pendaftaran merek itu, dan telah memperoleh ”*Good Will*” dari merek yang bersangkutan. Disamping itu menurut sifat merek adalah diperuntukkan guna dipakai, tetapi berdasarkan sistem pendaftaran sebagai penciptaan hak, akan mendorong penciptaan hak atas merek yang tidak dipakai. Juga hal itu merupakan keberatan, karena akan menghambat pilihan bebas atas merek baru yang dipakai. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa dimana-mana diterapkan stelsel gabungan, yaitu suatu stelsel yang memberikan akibat hukum baik kepada pemakaian (*gebruik*) maupun pendaftaran (*inschrijving*) berbagai-bagai variasi mungkin dapat terjadi, bahwa dengan pemakaian pertama menciptakan hak atas merek, dan pendaftaran merupakan bentuk pemakaian, ataupun merupakan peranan sebagai alat bukti untuk persyaratan pelaksanaan hak khusus tersebut. Dilain pihak bagi yang menganut stelsel dimana pendaftaran menciptakan hak atas merek, maka pemakaian (*gebruik*) dapat mengambil peranan sebagai syarat untuk kelangsungan dari pada pihak yang diperoleh melalui pendaftaran, ataupun sebagai bentuk tujuan yang jelas yaitu pemakaian sebagai unsur tambahan untuk terciptanya hak. Segalanya tergantung dari apakah dengan pendaftaran dapat atau tidak menciptakan hak, yang merupakan perbedaan antara stelsel konstitutif atau stelsel deklaratif.” (Harsono Adisumarto, 1998: 59)

Berdasarkan penjelasan di atas yang perlu digaris bawahi bahwa sistem dalam pendaftaran merek dimaksudkan untuk menentukan dan melindungi pemilik merek yang sebenarnya, skaligus diupayakan bahwa sistem pendaftaran merek dapat berfungsi untuk mengkoordinir merek-merek yang beredar agar mudah di inventarisir, hal-hal tersebut merupakan unsur penting dalam pemilihan suatu merek hukum.

Wacana sistem gabungan sangat baik untuk dicermati, meskipun kita masih belum mengetahui secara pasti sistem gabungan tersebut seperti apa, namun menurut penulis sistem gabungan yang dimaksud Mr. E.A. Van Nieuwenhoven Helbach, sistem gabungan yang hendak dibentuk disini adalah

sistem pendaftaran merek yang selain berdasarkan pada sistem deklaratif juga mendasarkan pada sistem konstitutif, idealnya pemakai pertama tetap mendapatkan prioritas perlindungan haknya atas merek, sepanjang dapat membuktikan bahwa dialah pemakai pertama dan pendaftar pertama telah mengetahui keberadaannya, disamping itu pendaftar pertama juga mendapat prioritas perlindungan haknya atas merek sepanjang dapat membuktikan bahwa tidak adanya itikad buruk dari pihaknya terhadap pendaftaran merek tersebut, yang akhirnya dasar dari putusan-putusan terhadap sengketa-sengketa dibidang merek dapat berupa tidak dilarangnya pemasaran beberapa produk lokal yang belum terdaftar namun dalam wilayah yang terbatas (lokal).

Hal yang terpenting sekarang ini menurut penulis adalah perlu dipikirkan masalah perlindungan mendesak terhadap merek yang belum terdaftar yang sebagian besar dimiliki oleh pengusaha kecil yang juga merupakan asset nasional. Bilamana hal tersebut harus ditempuh melalui dengan memodifikasi sistem pendaftaran merek yang kita gunakan sekarang tidaklah menjadi masalah. Sehingga untuk prespektif kedepan sistem pendaftaran konstitutif harus disesuaikan dengan strategi dan susunan perekonomian nasional yang didalamnya terdapat banyak pengusaha kecil menengah.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar menurut ketentuan hukum merek Indonesia adalah mengenai berbagai aspek yang menyangkut dengan lingkup perlindungan itu sendiri antara lain:
 - a. Perlindungan hanya diberikan terhadap merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI.
 - b. Perlindungan melekat sejak *Filling Date*, yaitu sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.
 - c. Lingkup perlindungan hak atas merek meliputi:
 - 1) Perlindungan terhadap penggunaan hak eksklusif merek.
 - 2) Perlindungan terhadap penggunaan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan.
 - 3) Perlindungan terhadap kegiatan hak memperluas wilayah dan segmen pemasaran.
 - 4) Perlindungan terhadap transfer merek dalam bentuk menjual, menghibahkan, mewariskan maupun pemberian lisensi.

Dalam sistem konstitutif pemegang merek yang tidak terdaftar secara formil tidak memperoleh perlindungan hukum. Sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya, tanpa pendaftaran tidak melahirkan hak atas merek.

2. Menggunakan sistem konstitutif pada kenyataannya lebih berperan menyelesaikan beberapa permasalahan sengketa merek dibandingkan dengan sistem deklaratif. Pada sistem konstitutif pendaftar pertama adalah yang berhak atas merek, sehingga pendaftar pertama memiliki

kepastian hukum hak atas mereknya tersebut. Namun dengan menggunakan sistem ini dapat menyebabkan bertumpuknya registrasi merek tanpa pemantauan yang sungguh-sungguh merek-merek tersebut efektif atau tidak digunakan oleh pemiliknya mengingat Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau.

Keuntungan dalam sistem konstitutif adalah memberikan jaminan yang lebih baik yaitu memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas merek, karena sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya, tanpa pendaftaran tidak melahirkan hak atas merek. Dalam sistem konstitutif pemegang merek yang tidak terdaftar secara formil tidak memperoleh perlindungan hukum.

Akan tetapi oleh karena prosedur dan persyaratan pendaftaran tidak diikuti dengan upaya pembuktian bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya itu adalah miliknya, maka sering merek-merek yang sudah didaftarkan dan yang tidak atau belum terdaftar tapi sudah dipergunakan lama dan sudah terkenal dan diakui masyarakat, didaftarkan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya, sehingga walaupun sudah menggunakan sistem perundang-undangan merek yang baru yakni konstitutif masih sering banyak dijumpai sengketa merek yang tetap marak terjadi.

B. Saran

Dari simpulan di atas, ada beberapa saran-saran yang perlu penulis sampaikan, antara lain:

1. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek diperlukan koordinasi dan kerjasama yang efektif dan efisien antara pemerintah dengan perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai, aparat pemeriksa merek, aparat penegak hukum, masyarakat luas, serta pengusaha yang akan menggunakan suatu merek bagi produknya. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari

adanya Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ini dapat tercapai.

2. Selain itu yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan sosialisasi merek atau HKI lainnya seperti memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya merek dengan cara turun langsung kelapangan dengan mendatangi industri kecil dan menengah yang selama ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi Bangsa Indonesia. Tidak dapat kita pungkiri bahwa justru industri kecil dan menengah tersebut banyak tersebar ke daerah-daerah yang banyak melibatkan potensi budaya dan alam sebagai ciri khas Bangsa Indonesia yang wajib mendapat perlindungan..
3. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat lebih mempertimbangkan atau memilih sistem hukum campuran antara sistem deklaratif dan sistem konstitutif dengan mengkaji ulang kembali dan ditambah dengan mengambil keunggulan-keunggulan dari kedua sistem pendaftaran tersebut guna lebih menjamin kepastian hukum. Dan diharapkan kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran merek di Indonesia. Pandangan baru ini bertujuan untuk membentuk konsep sistem pendaftaran merek yang berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah untuk mendapat jaminan kepastian hukum terhadap merek yang sungguh-sungguh digunakannya dan mempunyai itikad baik dalam penggunaannya.