

## **FUNGSI PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK EKSKLUSIF ATAS MEREK**

Oleh : Renny N.S. Koloay\*

### **ABSTRAK**

Dalam dunia perdagangan, persoalan merek memiliki arti yang sangat penting dalam rangka memudahkan penawaran dan pembelian barang atau jasa. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangmya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli. Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan image tertentu pula.

Berdasarkan apa yang dikemukakan, upaya pemerintah melalui Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 dalam memberikan perlindungan terhadap merek di Indonesia merupakan suatu langkah positif dari pemerintah melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual untuk mengatasi setiap kasus sengketa merek. Namun, upaya tersebut harus diikuti dengan tindakan nyata di lapangan untuk menerapkan undang-undang merek secara professional oleh aparat pelaksana undang-undang.

Kata Kunci: Pendaftaran merek, kepastian hukum, hak eksklusif.

### **A. PENDAHULUAN**

Di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Karena ada begitu banyak kasus-kasus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Contoh kasus yang dapat penulis berikan yaitu, Perkara Merek "Kampak" versus "Raja Kampak". Bahwa adanya persamaan merek di mana persamaan itu ada apabila merek yang digugat baik karena bentuknya, susunan atau bunyinya bagi masyarakat akan menimbulkan kesan yang sama. Seperti kasus antara merek "Kampak" dan lukisan kampak yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Raja Kampak" dan lukisan di atas gambar 2 (dua) kampak bersilang, dengan alasan bahwa kesan yang dominan

---

\* Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

dari merek-merek sengketa adalah gambar kampak dan ucapannya. Kedua pihak menganggap bahwa merekalah pemakai pertama merek-merek "Cap Kampak". Padahal pihak penggugat asli (Direktur PT. Progol, Paulus Surya Tika) telah mendaftarkan merek tersebut pada tanggal 18 Februari 1970 dan juga pihak tergugat I (PT. Mega Rubber Factory) telah mendaftarkan mereknya "Cap Raja Kampak" pada tanggal 2 Juli 1970, yang dalam keseluruhannya merupakan tiruan belaka, sehingga pihak penggugat merasa keberatan karena, adanya persamaan akan menimbulkan kebingungan dan kekacauan di kalangan khalayak ramai yang berakibat kerugian di mana dalam pasaran penjualan penggugat sangat menurun.

Demikian pula dalam praktek perdagangan di Indonesia dewasa ini, dari pedagang kaki lima hingga plaza dapat dengan mudah dijumpai berbagai macam produk barang yang menggunakan merek terkenal, tetapi sebenarnya hanya tiruan belaka. Walaupun telah dilakukan penyempurnaan perangkat hukumnya, namun dalam kenyataannya praktik pelanggaran hak merek terus saja berlangsung seperti tanpa hambatan. Ada kesan aparat hukum bersifat pasif. Bahkan dalam hal tertentu, pemerintah sendiri terkesan memberikan "restu" terjadinya pelanggaran merek tersebut. Kesan ini dapat ditangkap dari kegiatan yang dilakukan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membina pengusaha melalui beberap industri, seperti sentra industri perajin kulit di Tanggulangin, Sidoarjo. Produk-produk dari sentra industri umumnya secara tanpa hak menggunakan merek-merek terkenal

Sehubungan dengan penyelesaian sengketa merek, Undang-Undang Merek 2001 mengaturnya secara rinci. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan merek tersebut. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan dapat juga diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek bersangkutan.

## B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pendekatan hukum normatif dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun penelaan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Fungsi Merek Dalam Perdagangan

Dalam dunia perdagangan persoalan “merek” memiliki arti yang sangat penting dalam rangka memudahkan penawaran dan pembelian barang atau jasa. Konsumen dengan hanya mengigitkan suatu tanda yang disertai merek, sudah dapat memilih barang atau jasa yang dibutuhkan. Karena itu untuk perkembangan industri diperlukan pengenalan penggunaan merek kepada masyarakat luas.

Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari segi pedagan, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli (Dianggoro, 1997: 34). Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu pula.

### 2. Pendaftaran merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek

Ada 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 UU sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU No. 21 tahun 1961).

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran.

Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran merek itu, Gautama (1994: 8) telah menganjurkan agar sebaiknya kita beralih pada sistem konstitutif. Alasan utamanya adalah demi kepastian hukum.

Jadi yang ditekankan di sini adalah bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Jelas di sini dipakai sistem konstitutif. 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 didaftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek (Gautama; 1994: 6).

Oleh karena itu, kiranya semakin jelas bahwa sistem deklaratif tidak dapat lagi dipertahankan sebab tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Merek 1961, ternyata kurang menjamin adanya kepastian hukum atas merek, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Merek 1961 yang menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah orang yang memakai pertama merek tersebut, dan bukanlah suatu jaminan atas hak merek. Pendaftaran merek hanyalah merupakan suatu status anggapan bahwa mereka yang telah mendaftarkan mereknya adalah yang memakai pertama merek tersebut sehingga sewaktu-waktu merek yang telah didaftarkan oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas merek tersebut.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan bahwa sebagai negara yang berdasarkan oleh hukum, dimana ciri dari negara hukum salah satu adalah adanya kepastian hukum. Maka sudah sewajarnya negara Indonesia juga mengusahakan kepastian hukum dalam hal pendaftaran merek, yaitu dengan mengganti sistem pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-Undang Merek Tahun 1961, yaitu sistem deklaratif kepada sistem konstitutif (*atributio*) sebab dengan sistem ini kepastian hukum akan lebih terjamin. Oleh karena orang yang mereknya sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat lagi oleh orang lain. Dengan perkataan lain, orang yang telah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was-was lagi terhadap tuntutan dari orang lain, sebab dengan pendaftaran mereknya itu ia telah dilindungi oleh undang-undang. Sebagaimana diisytakan oleh Pasal 13 UU Merek 2001.

Selanjutnya Pasal 4 UU Merek 2001 menyebutkan pula bahwa:

*"Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik".*

Dari ketentuan pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik yang beriktikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beriktikad baik.

Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai pendaftaran merek yang dianut oleh UU Merek yaitu mengenai tempat pendaftaran merek. Hal itu adalah penting mengingat wilayah Indonesia sangat luas. Adalah lebih baik apabila tempat pendaftaran itu diadakan

perwakilannya di daerah (provinsi). Tujuannya adalah untuk mempermudah seseorang dalam men. daftarkan mereknya. Dengan sistem *on line/otomatisasi* dengan menggunakan teknologi komputer yang serba modern ini, menurut hemat kami cara ini dapat diterapkan.

### 3. Perlindungan Dan Penegakan Hukum Merek

#### 3.1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal terkenal atau tidak dikenalnya hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pasal 3 UU Merek menyatakan bahwa hak atas merek adalah khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (Harahap, 1996: 175) untuk jangka waktu tertentu. Kemudian Pasal 7 UU Merek menambahkan lagi, bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filing date*) yang bersangkutan. Sebenarnya tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk mendaftarkan merek yang ia miliki, jika akan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu.

Suatu permohonan pendaftaran merek akan diterima pendaftarannya apabila telah memenuhi persyaratan baik yang bersifat formalitas maupun substantif yang telah ditentukan UU Merek. Syarat utama yang sekaligus menjadi ciri utama suatu merek adalah daya pembeda (*distinctiveness*) yang cukup. Merek yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi mengandung salah satu unsur di bawah ini :bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,

1. tidak memiliki daya pembeda,
2. telah menjadi milik umum, atau
3. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

#### 3.2. Perlindungan Hukum Represif

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. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap mereka 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. Di sini peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan kejaksaan sangat diperlukan.

Dalam UU Merek Tahun 2001 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi, Dalam Pasal 76 dikatakan bahwa:

- (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Ada satu hal yang patut dicatat dalam penerapan ketentuan Pasal 76 ini. Jika merek adalah merupakan hak kebendaan maka konsekuensinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Pertanda bahwa pada hak merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam UUM 2001, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), (vide Pasal 1365 KUH Perdata), tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, di mana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (vide Pasal 1234 KUH Perdata).

Dalam UUM 2001 ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu:

1. berupa permintaan ganti rugi;
2. penghentian pemakaian merek.

Menurut hemat penulis, ganti rugi itu dapat pula berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.

Sedangkan ganti rugi immateril yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang

berhak menderita kerugian secara inoril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada UU yang lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. Peristiwa ini juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar tentang *onrechtsmatigedaad* atau *wan prestasi*.

### 3.3. Penegakan Hukum

Berdasarkan ketentuan diatas, sebenarnya pemilik merek terdaftar telah mendapatkan perlindungan hukum yang makin memadai. Apalagi bila dikaitkan dengan tindak pidana yang dimaksud Pasal 81,82,82A, dan 82B dikategorikan sebagai kejahatan. Dengan kategori semacam itu, maka semestinya pihak Kepolisian dan PPNS tanpa adanya pengaduan pemilik merek terdaftar yang dirugikan sudah dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan tersebut dan kemudian melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

Namun demikian, di dalam praktek tetap dengan mudah dijumpai produk barang atau jasa yang nyata-nyata menggunakan merek orang lain secara tanpa hak. Untuk itu perlu ditelusuri permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum merek ini. Pelanggaran hukum di bidang merek yang banyak terjadi di dalam praktek tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor dibawah ini:

#### a. Faktor Hukum.

Dibandingkan dengan UU No. 21 Tahun 1961 dan UU No. 19 Tahun 1992, UU Merek yang berlaku sekarang, yakni UU No. 14 tahun 1997 jo. UU No. 15 Tahun 2001 sudah sangat maju dan diharmoniskan dengan konvensi-konvensi internasional. Dari segi perangkat yuridis sebenarnya telah ditemui banyak kemajuan untuk memberikan perlindungan hukum pemilik terdaftar.

Namun bukan berarti undang-undang tersebut sudah sempurna. Merek yang didaftarkan di Indonesia masih terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU Merek. Dalam sistem hukum merek Indonesia, "kemasan" suatu produk atau "aroma" suatu parfum tidak boleh dikategorikan sebagai merek. Hal ini berbeda dengan sistem perlindungan merek di negara-negara Uni Eropa, misalnya Inggris dan Jerman yang membolehkan "kemasan" diterima pendaftarannya sebagai merek apabila memiliki daya pembeda dengan merek lainnya. Padahal di dalam praktek sudah banyak terjadi persaingan yang tidak

sehat oleh produsen tertentu dengan meniru kemasan suatu produk yang dapat menimbulkan confuse pada khalayak konsumen. Ketentuan hukum yang digunakan di sini tentunya bukanlah UU Merek, tetapi diluar itu, misalnya Pasal 1365 KUHPerdata atau Pasal 382 bis KUHP.

b. Kantor Merek dan Kinerja Aparat Kantor Merek.

Selama ini permohonan pendaftaran merek masih Kantor Merek yang berada di Tangerang. Tidak ada perwakilan Kantor Merek di daerah. Hal ini terkadang menjadi kendala tersendiri bagi perusahaan-persahaan yang berskala menengah ke bawah yang berada di daerah yang jauh dari Jakarta yang bermaksud mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan biaya yang diperlukan guna melakukan pengajuan permohonan pendaftaran merek tersebut.

Kondisi internal Kantor Merek sendiri sebenarnya kurang mendukung tercapainya tujuan pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek, khususnya perlindungan atau penanggulangan pelanggaran merek yang bersifat preventif.

c. Kelemahan Aparat Hukum.

Aparat penegak hukum yang berkaitan penegakan hukum merek tentunya adalah pihak kepolisian, PPNS, dan Kejaksaan. Kelemahan yang dimaksud disini lebih banyak menyangkut kesiapan sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum berkaitan aspek penguasaan hukum atas kekayaan intelektual (HKI). Aparat penegak hukum masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Sebenarnya tidak hanya aparat penegak hukum tersebut di atas yang perlu ditingkatkan kemampuannya di bidang HKI, pengacara atau konsultan hukum juga masih harus ditingkatkan kemampuannya. Di antara para pengacara atau konsultan hukum juga seringkali masih dijumpai adanya persepsi yang bertumpang tindih antara paten, merek, hak cipta, dan desain produk industri. Sehingga, tidak mengherankan apabila sering kali didengar perkataann : "kami telah mempatenkan merek ke kantor paten" dan perkataan lain yang senada.

Selama ini aparat penegak hukum terkesan bertindak pasif dalam mengatasi pelanggaran hak merek. Padahal pelanggaran merek sebagaimana diatur Pasal 81, 82, 82A, 82B, dan 83 adalah termasuk kategori kejahatan. Semestinya aparat penegak hukum harus bertindak aktif tanpa menunggu adanya pengaduan dari pemilik merek terdaftar yang dirugikan. Adanya keengganan untuk menyelidiki atau menyidik kasus tersebut selain karena kekurangan SDM yang ada, juga sering kali dihadapkan pada persoalan minimnya atau bahkan seringkali tidak adanya dana operasional yang diperlukan untuk itu. Kemampuan penguasaan HKI bagi Hakim-Hakim juga masih menjadi kendala. Kemampuan dianggap kurang memadai, akibatnya seringkali masih dijumpai putusan peradilan yang kurang menggembarakan.

d. Kompetensi Pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo 52 UU Merek, pengadilan yang berwenang mengadili gugatan ganti rugi dalam perkara pelanggaran merek adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keppres. Namun dalam kenyataannya, hingga hari ini Keppres yang dimaksud belum ada. Sehingga praktis penanganan gugatan ganti rugi dalam perkara merek terkonsentrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

e. Ketidakkonsistenan Sikap Hakim atau Pengadilan.

Dalam memutus suatu perkara merek, pengadilan atau hakim seringkali tidak bersifat konsisten. Hal ini ditelusuri dari yurisprudensi hukum merek berdasarkan UU No. 21 Tahun 1961. Kasus yang pertama kali berkaitan dengan penerapan UU No. 21 Tahun 1961 adalah Perkara Tancho. Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Tancho ini dapat dikategorikan sebagai landmark decision. Walaupun UU No. 21 Tahun 1961 yang menganut asas deklaratif (*first to use*) yang memberikan perlindungan hukum kepada pemakai pertama di Indonesia, tetapi Mahkamah Agung melalui Ketua Majelisnya Prof. R. Subekti, SH. dalam putusan kasasi perkara Tancho tersebut menafsirkan pemakai pertama tersebut haruslah pemakai pertama yang beritikad baik. Hal ini sesuai dengan asas hukum yang menyatakan, bahwa perlindungan hukum diberikan kepada orang yang beritikad baik bukan kepada orang yang beritikad buruk.

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Tancho tersebut ini banyak menjadi rujukan bagi perkara-perkara merek berikutnya. Akan tetapi, mengingat sistem pengadilan Indonesia tidak menganut asas *preseden* seperti peradilan dalam sistem *Common Law*, pengadilan atau hakim dapat saja dalam suatu perkara yang secara substansial sama dengan perkara sebelumnya mengambil putusan lain dan tidak ikut pada putusan terdahulu tersebut. Dalam perkara Mulyati Kusnadi melawan Levi Straus bagi pembatalan Merek Levi's untuk celana dan baju yang didaftarkan Levi Straus untuk pendaftaran merek No. 197.893 dan No. 187.940, gugatan tersebut dimenangkan oleh Mulyati Kusnadi. Padahal pemilik merek terkenal Levis yang sebenarnya adalah Levi Straus sendiri. Di lain pihak Mulyati Kusnadi adalah yang memang pertama kali memakai merek Levis itu di Indonesia, akan tetapi jelas pemakaian merek yang pertama kali tidak disertai dengan itikad baik.

#### D. PENUTUP

Dalam dunia perdagangan persoalan merek memiliki arti yang sangat penting dalam rangka memudahkan penawaran dan pembelian barang atau jasa. Konsumen dengan hanya mengingatkan suatu tanda yang disertai merek, sudah dapat memilih barang atau jasa yang dibutuhkan. Karena itu untuk pengembangan industri diperlukan pengenalan penggunaan merek

kepada masyarakat luas. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari segi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli (Dianggoro, 1997: 34). Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu pula.

Pendaftaran merek untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Di sini dipakai sistem konstitutif yakni bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, juga tidak ada perlindungan. Sekali telah didaftarkan dan memperoleh Sertifikat Merek, maka ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat memakai merek yang sama. Dengan lain perkataan, hanya dianggap sebagai "hak khusus" atau "hak eksklusif". Bahwa dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik yang beriktikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beriktikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beriktikad baik.

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak dikenalnya hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupu represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.

Upaya pemerintah melalui Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 dalam memberikan perlindungan terhadap merek di Indonesia merupakan suatu langkah positif dari pemerintah melalui Ditjen HAKI untuk menyingkapi setiap kasus sengketa merek. Namun upaya ini akan mubazir apabila tidak diikuti dengan tindakan nyata di lapangan untuk menerapkan undang-undang merek tersebut secara profesional oleh aparat pelaksana undang-undang. Pembuat undang-undang harus jeli melihat kebutuhan sosial yang dibutuhkan masyarakat jangan sampai ada benturan-benturan antara peraturan pemerintah dan kebutuhan sosial masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, H., 1990. *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Cornish, W.R., 1989. *Intellectual Property*, Second Ed, Swett & Maxwell, London.
- Dianggoro, W., 1997. "Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis". *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 2, Nomor 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Djumhana, M., dan R. Djubaedillah., 1993. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia.)* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Gautama, S., 1990., *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung.
- , 1992. *Undang-undang Merek Baru*, Alumni, Bandung.
- , 1994. *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M.Y., 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ismail, K., 1990. *Masalah Perlindungan Hak Milik Intelektual – Hukum dan Ekonomi*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Maulana, I.B., 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung; Aditya Bakti.
- , 1999. "Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa" Citra Aditya Bakti Bandung.
- Soemodiredjo, S., 1963. *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Sumida, Y., dan I.B. Maulana. 1994. *Perlindungan Bisnis Merek Jepang-Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.