

KARYA ILMIAH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
MEREK TERKENAL DI INDONESIA**

Oleh :

Refly R. Umbas, SH, MH



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS HUKUM
MANADO
2018**

PENGESAHAN

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam

Ratulangi telah memeriksa dan menilai karya ilmiah dari:

Nama : Refly R. Umbas, SH, MH
NIP : 19690921 199403 1 001
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan : Lektor
Judul Karya Ilmiah : Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia
Dengan hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Mei 2018

Dekan/Ketua Tim Penilai
Karya Ilmiah,



Dr. Flora Pricilla Kalalo, SH, MH
NIP. 19671019 199203 2 002

KATA PENGANTAR

Diyakini bahwa penulisan karya ilmiah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia" hanya dapat terselesaikan atas campur tangan Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada penulis. Untuk itu patutlah dilimpahkan puji syukur kehadiran-Nya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan karya ilmiah ini, khususnya kepada Pimpinan Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UNSRAT, yang telah memberikan koreksi dan masukan-masukan terhadap karya ilmiah ini.

Sebagai manusia biasa tentu saja dalam usaha penulisan karya ilmiah ini terdapat kekurangan dan kelemahan, baik itu materi maupun teknik penulisannya, untuk itu maka segala kritik dan saran yang sifatnya konstruktif amat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa, selalu menyertai segala usaha dan tugas kita.

Manado, Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penulisan	4
E. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III PEMBAHASAN	8
A. Keterkaitan Sistem Perundang-Undangan Merek Yang Lama Dengan Lemahnya Perlindungan Merek Di Indonesia	8
B. Upaya Pemerintah Melalui UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia	11
BAB III PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tiap negara **berkepentingan** atas sistem ekonominya **untuk** menyediakan barang dan jasa yang cukup, **bermutu** tinggi dan murah agar **semua rakyatnya** mencapai tingkat hidup ekonomi tinggi **atau makmur**. Pengalaman **negara-negara** maju **menunjukkan** bahwa **berkembangnya** perekonomian untuk sebagian besar **ditentukan oleh pertumbuhan industri**. Industri **merupakan tulang punggung** dari perekonomian negara, sehingga tidak **mengherankan** apabila berbagai negara di **dunia**, bahkan negara-negara yang tidak memiliki sumber **alam** sekalipun **seperti** Jepang **misalnya**, menitik beratkan **pembangunan** ekonominya pada bidang industri.

Bangsa Indonesia sebagai **salah** satu negara **berkembang** dimana **salah satu** **ciri** daripada bangsa yang sedang berkembang yakni adanya berbagai-bagai **perubahan dalam** berbagai bidang yakni ekonomi, **hukum** dan sosial. **Pemerintah** negara Indonesia **berupaya** membawa bangsa Indonesia kesuatu **tatanan** hidup masyarakat Indonesia kearah yang **lebih** baik dari yang sebelumnya dengan **memberikan** perhatian kepada pembangunan ekonomi yakni dengan adanya perubahan dan perbaikan tradisi dari sistem sosial, **politik**, ekonomi dan hukum yang ada.

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja** yang mengambil pengalaman-pengalaman negara maju, berkembangnya perekonomian suatu negara **itu** ditentukan pula oleh pertumbuhan industri di negara itu sendiri. Dalam rencana **PEMNAS** **hendak** dikembangkan **sektor** industri untuk mendorong kehidupan ekonomi nasional melalui **perkembangan** industri **hendak dikaitkan pengembangan-pengembangan** kegiatan **lainnya**, seperti **pembukaan kesempatan** tenaga kerja yang lebih luas, **memperbesar** volume **lalu lintas perdagangan** hasil produksi baik untuk keperluan dalam negeri maupun ekspor keluar negeri dan sebagainya. **Namun** berkembangnya bidang industri tergantung pula pada beberapa syarat, salah satu **syarat** pokok bagi tumbuh **majunya** industri ialah berkembangnya bidang teknik dan **teknologi**. Dengan teknik dan teknologi yang maju maka akan dapat dikembangkan cara-cara yang lebih mempercepat **cara** produksi atau cara-cara lebih meningkatkan **mutu** produksi

dan perbaikan cara-cara produksi ini hanyalah mungkin diperoleh melalui **penemuan-penemuan teknik** dan teknologi **baru** yang dilakukan **oleh para sarjana dalam** bidang-bidang yang bersangkutan.

Oleh **karena itu** sejalan dengan usaha **membangun** bidang industri **perlu** para sarjana dirangsang **untuk** secara **terus-menerus** melakukan penelitian-penelitian dibidang teknik dan teknologi yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru dibidang industri nasional dinegara **kita**. Akibat yang diharapkan **yakni** dengan sendirinya lancar **tidaknya** usaha penemuan-penemuan baru melalui penelitian-penelitian dibidang teknik dan teknologi itu banyak **tergantung** pada **tersediannya** modal (biaya), adanya kebijaksanaan penelitian yang **mendorong** dan **menguntungkan** dan **tentu** saja kesediaannya tenaga-tenaga **ilmiah**. **Tetapi** disamping ini semua diperlukan **pula** adanya jaminan dan perlindungan hukum bagi hak-hak dari para penemu itu masing-masing. Hal ini adalah **layak**. Karena penemuan-penemuan yang diperoleh berdasarkan keahlian dalam bidang ilmiah sarjana-sarjana perseorangan mempunyai **nilai** ekonomis, oleh karena itu **wajarlah** apabila diberikan kepadanya **proteksi serta** jaminan **khusus** bagi hak-hak yang **berkaitan** dengan **penemuannya**.

Mengingat **banyaknya** terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perlindungan **merek** di Indonesia **ditandai** dengan **maraknya pembajakan pembajakan** terhadap suatu produksi **barang** yang dilakukan oleh **segelintir** orang atau sekelompok yang hanya **memikirkan keuntungan** sepihak **tanpa memikirkan** efek samping dari tindakannya tersebut yang bukan hanya merugikan pihak pencipta barang tersebut **tetapi** juga merugikan **negaranya sendiri**. Dimana kita **tahu** bersama ada begitu banyak produk Indonesia yang **sudah** bisa mensejajarkan diri dengan barang produksi dari negara lain. Namun banyaknya keluhan dari pihak konsumen yang mengeluhkan kualitas dari barang yang mereka **beli** karena benar saja barang yang di dapat adalah barang **tiruan hasil bajakan** bukan yang **asli** yang tentunya kualitas **produknya** berbeda **jauh** dengan aslinya. Bukan hanya produk dalam negeri saja yang menjadi korban pembajakan, barang-barang hasil **luar negeri** pun turut menjadi korban pembajakan.

Selanjutnya perlu dikemukakan disini, **bahwa** Undang-Undang Merek adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian. Kebijakan

ekonomi berfungsi menerbitkan kegiatan ekonomi dengan tujuan pokok adalah mengatur tentang hak milik dan menengahkan kegiatan-kegiatan yang merugikan baik yang menyangkut pengusaha-pengusaha lain maupun yang menyangkut masyarakat pada umumnya (yaitu konsumen). Undang-Undang Merek memberi hak monopoli kepada pengusaha yang mendaftarkan mereknya. Keuntungan dari monopoli tersebut merupakan perangsang bagi para pengusaha untuk memelihara barang-barang yang diproduksi maupun yang diperdagangkan. Tetapi pemberian monopoli harus diatur tidak hanya memberi keuntungan kepada pengusaha, tetapi juga kepada konsumen, dimana para pengusaha dilindungi hasil produksinya dan konsumen bisa mendapatkan barang yang asli dengan kualitas yang baik.

Adapun pemerintahan Indonesia menaruh perhatian besar terhadap perlindungan produk atau barang atau hasil karya seseorang dalam menunjang dunia perindustrian di Indonesia yang sudah diketahui bersama bahwa perindustrian merupakan salah satu tulang punggung penopang perekonomian suatu negara. Wujud perhatian pemerintah dalam bidang ini bisa kita lihat dengan adanya suatu penyempurnaan terhadap suatu yang benar-benar efektif untuk diterapkan dalam memberi perlindungan terhadap merek dari suatu produk tertentu. Dimulai dengan *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912*, kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Upaya pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah hasil perumusan atau penyempurnaan dari beberapa Undang-Undang terdahulu bertolak dari penilaian bahwa peranan merek menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat; sejalan dengan Konvensi-Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, bahwa diperlukan adanya suatu pengaturan yang jelas tentang perlindungan terhadap merek atau keseluruhan tentang merek guna memberikan suatu layanan bagi masyarakat.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disusun sebagai suatu hasil dari permufakatan bersama dalam mengayomi perlindungan terhadap hak yang menjadi milik produsen atau pencipta, yang bukan hanya menjadi

sarana **perlindungan** hukum produsen tetapi juga **untuk konsumen** bahkan untuk **lebih** luasnya demi kestabilan **Pembangunan** Nasional yang menunjang **upaya pemerintah** dalam mengangkat atau **meningkatkan** taraf hidup **orang banyak** terlebih **dalam** sektor **perekonomian** kearah kemakmuran bersama.

Hal-hal inilah yang **menjadi** pendorong untuk **melakukan** penelitian dengan judul: "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA**"

B. PERUMUSAN MASALAH

Adapun masalah yang dapat dirumuskan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan sistem **perundang-undangan** merek yang lama dengan **lemahnya** perlindungan merek di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah melalui **UU Merek No. 15 Tahun 2001** dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal di Indonesia?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk **mendapatkan** data dan **informasi** yang **jelas** mengenai **aturan-aturan** yang memberikan perlindungan terhadap merek.
2. Untuk **mengetahui** dan mengungkapkan **hal-hal** yang menyebabkan lemahnya perlindungan merek di Indonesia.
3. Untuk mengetahui sejauh **mana** upaya pemerintah dalam memberikan suatu perlindungan yang efektif terhadap merek.

D. MANFAAT PENULISAN

Penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan yang **membutuhkan** informasi berkaitan dengan perlindungan merek. Penulisan ini bermanfaat dalam hal:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu **pengetahuan** mengenai pemberian perlindungan terhadap suatu merek dalam dunia **usaha** di Indonesia.

2. Sebagai **pertimbangan** kepada **semua** kalangan pada **umumnya** dan pemerintah pada khususnya untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi **dalam** pemberian **perlindungan** terhadap merek di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

Oleh karena **ruang lingkup** penelitian ini adalah pada disiplin **Ilmu Hukum**, maka penelitian ini **merupakan** bagian dari penelitian hukum kepustakaan **yakni** dengan **“cara meneliti bahan pustaka”** atau yang dinamakan penelitian hukum **normatif.”**¹

Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) atau yang biasa disebut metode penelitian normatif yakni **suatu** metode yang digunakan dengan **jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya** yang berhubungan dengan **materi pembahasan** yang digunakan untuk **mendukung** pembahasan ini.

Dalam penelitian hukum normatif **dipergunakan** data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer **berupa peraturan** perundang-undangan yang **mengatur** masalah-masalah perdagangan, khususnya mengenai kontrak dagang **internasional**. Bahan hukum sekunder berupa kepustakaan dan **hasil** penulisan **sebelumnya** yang terkait dengan **permasalahan**. Sedangkan bahan hukum tertier berupa *encyclopedia* dan kamus **bahasa maupun kamus hukum**. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan **menggunakan** logika **berpikir** secara deduksi.

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Merek **adalah untuk membedakan** barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu **perusahaan**. Menurut Profesor **Molengraaf**, "Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah **sebuah** barang **tertentu** untuk menunjukkan **asal** barang dan jaminan **kualitasnya** sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang **dibuat** dan diperdagangkan oleh orang **atau perusahaan lain**".²

Merek dapat **kita artikan** sebagai **tanda** pengenal yang membedakan **milik** seseorang dengan milik **orang lain**, **seperti** pada pemilikan **ternak** dengan raemberi 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 dengan tanda atau **merek** digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

Didalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (**pabrik**, produsen, dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatukan nama dan **sebagainya**.³

Didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merumuskan merek sebagai tanda yang **berupa** gambar, **nama**, **kata**, **huruf-huruf**, **angka-angka**, susunan **warna** atau kombinasi dari unsur-unsur **tersebut** memiliki daya pembeda dan digunakan **dalam kegiatan** perdagangan barang atau jasa.

Menurut Henry Campbell Black MA, salah satu **pengertian** merek adalah: "*the sign, **writing** or ticket put upon manufactured goods to distinguish them from others appearing **them** in the compound, trade mark*". Menurut beliau, pada mulanya merek disamakan dengan **bentuk-bentuk "silang"** (*cross*) sebagai pengganti tanda **tangan** bagi seseorang yang tidak pandai menulis dalam **pembuatan** surat atau dokumen "**I'tapi berarti pula** sebagai "tanda" (*taken*), "**bukti**" (*evidence*). Beliau juga

² Insan Budi Maulana, "*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*" Citra Aditya Bakti Bandung. 1999, hlm 20.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" Balai Pustaka, Jakarta, hlm 577.

menunjuk kata padanan "*mark*" dengan "*brand*" yang berarti simbol, tanda, sebutan atau kombinasi darinya baik visual dan oral dengari tujuan untuk dipergunakan mengidentifikasi beberapa produksi atau jasa.⁴

Begitu juga dalam *The Grolier Internasivna Dictionary*, memberi pengertian yang hampir sama dengan yang dikemukakan terdahulu. Yakni "*mark: a sign, symbol or visual impression*" atau "*a visible trace or impression or something*".

Merek adalah tanda, lambang atau cap yang dapat dilihat ataupun suatu cap pada suatu barang yang dapat dilihat.⁵

Pengertian merek selalu terkait dengan produksi, perdagangan, produsen, pasar, konsumen, dan persaingan. Hal ini pula yang menyebabkan merek selalu terangkai dengan perdagangan barang dan jasa. Lahirlah sebutan "merek dagang" (*trade mark*) dan "merek jasa" (*service mark*). Yakni barang dan jasa yang didagangkan dan dipasarkan, diberi tanda merek tertentu sebagai lambang yang memberi ciri khusus kepadanya sebagai tanda pembeda dengan barang barang produksi orang lain. Tujuannya untuk memberi informasi kepada khalayak konsumen, bahwa barang yang bersangkutan diproduksi oleh produsen tertentu dan dengan mutu tertentu yang berbeda dengan hasil produksi lain. Akhirnya, merek sebagai tanda lambang yang diberikan kepada suatu barang atau jasa, lama-kelamaan menjelma menjadi "goodwill". Goodwill ini pula yang mewujudkan merek menjadi "milik" atau "properti".

Berbarengan dengan itu merek diakui hukum sebagai "hak milik" atau "properti". Berbarengan dengan itu merek diakui hukum sebagai "hak milik" atau "*property right*" dalam bentuk "*intellectual property right*" (hak milik intelektual).

⁴ M. Yahya Harahap, "*Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*" Bandung 1996, hlm 175.

⁵ *Ibid.*, hlm 176.

BAB III PEMBAHASAN

A. KETERKAITAN SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN MEREK YANG LAMA DENGAN LEMAHNYA PERLINDUNGAN MEREK DI INDONESIA

Dari 24 **Pasal Undang-Undang** Merek Nomor 21 Tahun 1961 **tidak** ada satu **Pasal** pun yang Sanksi Pidana terhadap pelanggaran merek. Karena **pendaftaran merek** dalam Sistem Undang-Undang Merek itu bukanlah suatu **kewajiban**, dan hak khusus atas merek diberikan kepada siapa saja yang **untuk pertama** kali memakai merek itu di Indonesia. Sistem merek yang dianut pada saat itu adalah sistem pemakai pertama atau Sistem Deklaratif yang biasa disebut *First to use principle* dalam literatur asing. Selain itu, dengan tidak dicantumkannya Sanksi Pidana terhadap pelanggaran merek **maka** dapat dianggap bahwa pendaftaran merek hanya **merupakan** masalah administratif saja. Dan persoalan sengketa merek karena adanya kesamaan atau **keserupaan** merupakan masalah **Perdata antara** para pengusaha atau **diantara** para Kompetitor yang menggunakan produk dengan merek-merek **tertentu**.

Seandainya terjadi pelanggaran merek yang berindikasi Pidana maka Peraturan yang dapat diterapkan adalah Pasal 382bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Pasal 382bis KUH Pidana menyatakan:

Barang siapa **melakukan** suatu **perbuatan** menipu untuk memperdayakan **umum** atau seorang dengan **maksud** untuk **menetapkan**, memelihara atau **menambah hasil perdagangannya** atau **perusahaan kepunyaannya** sendiri atau orang lain, dipidana xarena **persaingan** curang dengan pidana penjara **selama-lamanya satu tahun empat bulan**, atau denda **sebanyak-banyaknya tiga belas ribu lima ratus rupiah**, jika perbuatan itu dapat **menimbulkan kerugian** bagi lawannya bersaing atau **lawan** bersaing lain itu.⁶

Dari Pasal tersebut terdapat **beberapa kriteria** yang dapat dikenakan sanksi persaingan curang yang diatur Pasal 382bis KUH Pidana **yaitu**:

1) Tindakan yang memperdayakan umum atau seseorang;

⁶ Insan Budi Maulana, *Op-Cit*, hlm. 31.

2) **Memelihara** atau menambah **hasil** perdagangannya atau **perusahannya** atau orang lain;

3) **Menimbulkan kerugian** bagi **pesaingnya**.

Meskipun **Pasal tersebut** di **atas** dapat **dikenakan** dalam perkara-perkara merek terhadap (para) pengusaha yang melakukan persaingan curang **dengan** cara:

1) **Menggunakan** merek yang **sama** atau

2) Menggunakan merek yang serupa

Namun **Pasal itu** hampir tidak mempunyai **arti** apapun dalam **realitanya**. Karena Sanksi Pidana dalam **Pasal itu** dan proses untuk **menanggulangi** persaingan curang yang terjadi dalam perkara-perkara merek tidak mampu di atasinya. Karena **ketentuan** itu masih **memiliki celah** yang dapat **meloloskan** pelanggar dari **Pasal tersebut**, sehingga pelanggaran yang terjadi terhadap **Pasal 382bis KUHP** tidak menimbulkan sanksi **hukum** kepada **pelanggarnya**. Hal ini, **diantaranya**, terjadi karena (para) pelanggar merek telah **lebih** dulu mendaftarkan merek-merek (terkenal asing) yang bukan **miliknya**. Dalam **kondisi seperti itu** maka **Pasal di atas** tidak dapat diterapkan **secara efektif**.

Memperhatikan **Pasal 382 bis KUH Pidana**, **sebenarnya** **Pasal itu** tidak dapat mencegah atau **mengatasi** masalah-masalah persaingan curang. Selain karena sanksi **pidana** yang **rendah**, **ternyata** terdapat cara untuk mengatasi **dakwaan itu**, yaitu dengan secepatnya **mendaftar** merek itu pada **Direktorat Paten**. Dengan **dalih** adanya perbedaan dan tidak adanya persamaan maka hal itu telah cukup mengenyampingkan dakwaan **Pasal 382bis KUH Pidana**.

Undang-Undang Merek **Nomor 19 Tahun 1992** mengikuti proses: **permintaan**, **pengumuman** untuk oposisi **pemeriksaan** dan **penerimaan** atau penolakan, dan revisi Undang-Undang itu tidak **mengubalr** proses **pendaftaran merek** tersebut. Selain itu, **meskipun tahapan-tahapan** proses telah ditentukan jangka waktunya **masing-masing**:

1) Dalam **waktu 14 (empat belas)** hari **permintaan pendaftaran** merek akan **diumumkan**;

2) Jangka waktu **pengumuman** selama **6 (enam)** bulan;

3) Keputusan **pemeriksaan** merek akan ditentukan dalam **waktu 9 (sembilan)** bulan.

Sehingga secara keseluruhan, jika **maksimal** waktu itu digunakan, akan berlangsung **selama 15 (lima belas) bulan 14 (hari)**. Asumsikan proses **pensertifikatan** berlangsung selama 1 (satu) bulan, maka dalam waktu 16 (**enam belas**) bulan 14 (empat belas) hari, maka **selayaknya** pemohon **permintaan pendaftaran** merek akan **mendapatkan sertifikat mereknya**. Tentu saja, **laal** ini diasumsikan untuk permintaan pendaftaran merek yang diteruna **pendaftarannya**. Akan **tetapi, ternyata** jangka waktu itu **jarang** dapat dipenuhi **oleh Kantor Merek**. Proses pendaftaran berlangsung **lebih** dari 16 (enam belas) bulan bahkan ada yang **mencapai 2 (dua) tahun**. Proses permintaan pendaftaran yang selama ini **terjadi** menunjukkan dan mengakibatkan Kantor Merek tidak **efisien**. Akibatnya, memberi kesan bahwa Kantor Merek tidak **efektif** dalam melaksanakan **ketentuan** Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992. Untunglah, dalam Undang-Undang Merek An tidak dicantumkan sanksi kepada Kantor Merek **atas** keterlambatannya, sehingga ia terbebas dari segala **tuntutan** hukum. Walaupun pemohon merek mempunyai kesempatan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), upaya hukum itu pada **akhirnya** akan **sia-sia**, karena **memakan** waktu dan biaya.

Selama ini **belum** ada pedoman **terperinci** dari kantor merek yang dapat digiinkan bagi para pemeriksa merek dalam melakukan pemeriksaan atas **permohonan** merek yang bersifat **standar** agar putusan pemeriksa merek itu **memiliki** ketepatan dan **kecermatan** yang tinggi.

Hal lain adalah cara penafsiran ketentuan **perundang-undangan** yang dilakukan secara legalistis, **khususnya, terhadap** Pasal 26 dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 yang **kemudian direvisi** dengan Undang-Undang Merek Nomor 14 Tahun 1997. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Merek itu dinyatakan bahwa jangka waktu pemeriksaan merek diselesaikan dalam waktu **selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan** sejak **tanggal berakhirnya pengumuman atau tanggal berakhirnya** jangka waktu untuk **menyampaikan** sanggahan. Kemudian, dalam Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa **keputusan** penolakan permintaan pendaftaran merek, **diberitahukan** secara **tertulis** kepada pemohon atau **kuasa hukumnya** dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Sikap Kantor Merek yaag selama ini terjadi menunjukkan sikap kaku dan telah melakukan Penafsiran legalistis terhadap Undang-Undang Merek. Selain itu, tanpa

disadarinya penafsiran demikian telah tidak sejalan dengan **Pasal 14 Trade Mark Treaty** yang telah **diratifikasi oleh** Indonesia pada tanggal 7 Mei 1997. Dalam Pasal tersebut **dinyatakan** bahwa suatu **permohonan** merek tidak **boleh** ditolak seluruhnya **atau** sebagian oleh Kantor Merek tanpa **memberikan** kesempatan **observasi** kepada pemohon dalam jangka waktu yang wajar. Dengan adanya kesempatan itu, pemohon merek atau kuasa **hukumnya** dapat memberikan **argumentasi** atau **alasan penolakan**. Dan **sekiranya** penolakan itu juga **terjadi karena argumentasinya** tidak tepat **maka** penolakan dari Kantor Merek telah melalui proses yang wajar, **cermat** dan **adil**.

Kemudian, Pasal 28 ayat (4) **menyatakan**: Dalam **hal** ada keberatan, Kantor Merek menyampaikan **tembusan** surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan keberatan. **Walau** Pasal itu **secara** tegas **memerintahkan** kepada Kantor Merek **untuk melakukannya**, namun dalam **praktek** Pasal itu tidak selalu **dilaksanakan** secara **konsekuen**. **Artinya**, Kantor Merek tidak selalu **mernberitahukan hasil putusan penerimaan** atau penolakan suatu **permintaan** pendaftaran merek yang mendapat keberatan dari **pihak** lain (melalui kuasa hukumnya). **Sehingga**, **pihak** yang mengajukan oposisi terhadap merek yang diajukan permintaan pendaftaran itu tidak **mengetahui** apakah argumentasi yang **diuraikan** dalam oposisi yang diajukan itu **diterima** atau ditolak oleh Kantor Merek. Selain **itu**, dengan tidak **disampaikannya** hasil putusan Kantor Merek yang **menerima** atau **menolak** permintaan pendaftaran merek itu akan **menghambat transparansi sistem** merek di Indonesia.

B. UPAYA PEMERINTAH MELALUI UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP MEREK TERKENAL DI INDONESIA

1. Persyaratan Merek

Adapun **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 **kata** lain, **tanda** yang dipakai inilah **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 dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi **orang** lain. Karena **adanya** merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat **dibedakan**.

Untuk **lebih** jelasnya, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan ketika membahas Undang-Undang Merek 1961 yang juga **menurut hemat** penulis **masih** relevan untuk uraian **ini**, yaitu sebagai **berikut**:

a. Bertentangan dengan ke.susilaan dan ketertiban umum

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

Didalam 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, baik dari **khalayak umumnya** maupun suatu golongan masyarakat tertentu.

b. 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** sesuatu barang. Juga **nama** barang itu **sendiri** tidak dipakai sebagai suatu 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.

c. Tanda Milik Umum

Tanda-tanda yang karena **telah** dikenal dan dipakai secara **luas serta** bebas **dikalangan** inasyarakat tidak **lagi** cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari **orang-orang tertentu**. Misalnya disimpulkan didalam kategori iru tanda lukisan mengenai "**tengkorak** manusia dengan **dibawahnya 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 umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau "jempol". Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya **perkataan "Pancasila"** dan sebagainya.

d. Merupakan keterangan atau herkailan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran

Selanjutnya yang dimaksud dengan **merupakan** keterangan atau **berkaitan** dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperi merek "**kopi** atau gambar kopi" untuk produk kopi. Contoh lain misalnya merek "**mobil** atau gambar **mobil**" untuk produk mabil. Ini maksudnya agar pihak konsumen tidak **keliru**, sebab jika hat itu dibenarkan ada kemungkinan **orang** lain akan **menggunakan** merek yang **sarna** oleh karena **bendanya, produknya** atau **gambaranya sama** dengan **rnereknya**.⁷

Selanjutnya **Pasal 6** Undang-Undang Merek **2001** memuat juga **ketentuan** mengenai penolakan pendaftaran merek **yaitu**:

- (1) Permohonan hams ditolak oleh **Direktorat Jenderal** apabila merek tersebut:
 - a. Mempunyai persamaan pada pokok atau **keseluruhannya** dengan merek milik pihak lain yang sudah **terdaftar lebih** dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis;
 - b. Mempunyai persamaan pada **pokoknya** atau **keseluruhannya** dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis;
 - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau **keseluruhannya** dengan **Indikasi Geografis** yang sudah dikenal.
- (2) 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**.
- (3) Permohonan juga **harus** ditolak oleh **Direktorat Jenderal** apabila merek tersebut:

⁷ H. OK. Saidin, "*Aspek Hukum Atas Kekayaan Intelektual*", Raja Grafindo Fersada, Jakarta, 2004, hlm. 349-350.

- 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 perseijuan tertulis dari pihak yang berwenang;

Untuk dapat mempunyai cukup daya pembedaan merek harus sederhana. Tidak boleh terlalu ruwet, karena dengan terlalu ruwetnya suatu merek maka, daya pembedaannya akan menjadi lemah. Satu kalimat yang terlalu panjang, suatu "motto" tidak dapat dipakai sebagai merek. Misalnya apa yang seringkali di waktu akhir-akhir ini kita baca: "Lebih indah dari warna aslinya" untuk mempropagandakan rol film potret tertentu, tidak dapat dipakai sebagai merek. Pernah juga dalam hal ini diajukan keberctan terhadap permohonan pendaftaran merek yang ternyata terlalu ruwet karena terdiri dari berbagai bagian dari bungkusannya suatu benda dengan rupa-rupa gambar serta kata-kata yang terlalu panjang.

Demikian juga suatu "serie" dari etiket-etiket yang dipakai, tidak dapat dipergunakan sebagai suatu merek, karena daya pembedaannya sukax diterima. Demikian juga halnya dengan "sajak" tidak dapat dipakai sebagai suatu merek.

Di atas telah dikemukakan bahwa untuk mempunyai cukup daya pembedaan suatu merek, tidak terlalu ruwet. Sebaliknya juga tidak dapat dipergunakan tanda-tanda yang terlalu mudah, karena juga hal ini tidak dapat memberi kesan pembeda atas suatu merek. Agar supaya dapat memberikan individualitas (ciri pribadi) kepada suatu benda, maka merek bersangkutan itu sendiri harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas. Misalnya tidak dapat diterima suatu tanda yang hanya merupakan suatu garis atau suatu titik atau hanya merupakan suatu lingkaran atau hanya suatu huruf dan juga hanya suatu angka yang terlalu mudah atau dikedepankan sebagai kombinasi yang terlalu sederhana. Selanjutnya Sudargo Gautama, mengemukakan bahwa:

"Akan tetapi bisa juga kita terima sebagai merek, kombinasi-kombinasi yang terdiri dari tanda-tanda yang disertai dengan pembedaan karena warna atau cara memberikan lukisan bersangkutan. Misalnya suatu "segitiga" dapat dipakai sebagai merek, misalnya segitiga yang berwarna biru (*blauwe*)

driehoek). Tetapi tidak cukup misalnya hanya garis-garis merah yang dikitari pada pembungkusan dari suatu bungkusan untuk benda-benda tertentu".⁸

Selanjutnya hal yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Merek Tahun 1961 untuk didaftarkan sebagai merek adalah bendera dan lambang negara. Dalam kaitannya dengan hal ini maka tanda atau lambang yang dipakai atau digunakan oleh Lembaga-Lembaga dan Badan Pemerintah sepanjang tidak telah menjadi milik umum dapat didaftarkan sebagai merek. Oleh karena itu, sebenarnya perlu juga secara tegas batasan tentang telah menjadi milik umum.

Juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek tanda mensahkan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah. Sebagai contoh dapat disebut disini misalnya stempel-stempel dari Kantor Pemerintah, lukisan-lukisan yang menyerupai Kantor Pengadilan Negeri, seperti misalnya "pengayoman", tanda jawatan tera, untuk dan lukaan dari materai-materai. Semua ini tidak dapat dipakai sebagai suatu merek. Pengecualiannya ialah, apabila yang berhak memberikan persetujuan, maka dapat dilakukan pendaftaran itu.

Alasan untuk melarang pemakaian dari tanda-tanda resmi kenegaraan atau pemerintah, atau Badan-Badan Internasional maupun Badan Resmi Nasional, ialah karena pemakaian itu akan memberi kesan yang keliru bagi khalayak ramai. Seolah-olah merek-merek itu memang ada hubungannya dengan Pemerintah-Pemerintah atau Badan-Badan Internasional maupun Badan Resmi dari Pemerintah itu. Makanya tidak dapat diperkenankan pemakaian dari tanda-tanda bersangkutan untuk menghindari salah paham dan kekeliruan itu.

Untuk hal ini Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 lebih tegas mengemukakan alasannya tentang hal itu. Alasannya adalah sebab apabila diperbolehkan adanya pemakaian merek-merek atau tanda dengan persetujuan terlebih dahulu dari yang berhak, maka suatu pendirian yang mengandung pengakuan (*impliciet*) yang palsu akan tercipta dalam benak masyarakat, bahwa seolah-olah ada suatu hubungan antara barang-barang dengan merek bersangkutan dan organisasi yang benderanya, emblem-emblem atau namanya telah direproduksi atau ditiru itu.

⁸ *Ibid*, hlm. 353.

Larangan yang serupa dan pembatasan-pembatasan berkenaan dengan merek-merek ini juga terdapat pada "*Reglement Indusriële Eigendom*" yang lama yang dimuat dalam *Staatsblad* 1912 Nomor 545.

Dengan demikian Kantor Milik Perindustrian yang sekarang bernama Direktorat Paten dan Hak Gipta akan menyelidiki terlebih dahulu, terhadap setiap permohonan sesuatu merek untuk barang-barang produksi perusahaan. Apakah permohonan-permohonan untuk pendaftaran merek-merek tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tidak mempunyai persamaan dengan merek-merek yang sudah lebih dahulu didaftarkan.

Jika permohonan suatu merek telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, dan tidak terdapat adanya sanggahan dari pihak manapun, maka Direktorat Paten dan Hak Cipta akan menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan tersebut. Dan akan menolak setiap permohonan suatu merek yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang merek.

2. Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang diamati 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).

Secara internasional menurut Saegondo Soemodiredjo ada dikenal empat sistem pendaftaran merek yaitu:

(1) Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat pemohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan 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 **Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.**
- (2) **Pendaftaran dengan pemeriksaan merek** terlebih dahulu.
Sebelum **didaftarkan** merek yang **bersangkutan** terlebih dahulu diperiksa **mengenai** syarat-syarat **permohonannya** maupun syarat-syarat mengenai merek **itu** sendiri. Hanya merek yang **memenuhi** syarat dan tidak mempunyai **persamaan** pada **keseluruhan** atau pada **pokoknya** dengan merek yang **telah** didaftarkan **untuk** barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini **dianut** oleh Amerika Serikat, **Jerman, Inggris, Jepang** dan Indonesia.
 - (3) **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, Colombia, Mexico, Brazil, dan Australia.**
 - (4) **Pendaftaran merek dengan pemberitahuan** terlebih dahulu tentang adanya merek **terdaftar** lain yang ada **persamaannya.**
Pemohon pendaftaran **merek diberitahu 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 oleh negara Swiss dan **Australia.**⁹

Pendaftaran merek **dalam hal** ini adalah untuk **memberikan** status bahwa **pendaftar** dianggap sebagai pemakai **pertama** sampai ada orang lain yang **membuktikan sebaliknya.**

Berbeda dengan **menimbulkan** hak apabila telah didaftarkan oleh **si** pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah **merupakan** suatu keharusan.

Dalam Sistem Deklaratif titik berat dilekatkan atas **pemakaian** pertama. Siapa yang **memakai** pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak **menurut** hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran **hanya** memberikan suatu prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang **mendaftar** adalah **si** pemakai pertama, yaitu adalah yang berhak atas merek bersangkutan. **Tetapi** apabila lain orang dapat membuktikan bahwa **ialah** yang memakai pertama hak tersebut, maka **pendaftarannya** bisa dibatalkan oleh pengadilan dan hal ini seringkali **terjadi.**

⁹ *Ibid*, hlm. 363

Untuk Sistem atau Stelsel Deklaratif ini, dapat pula dikemukakan **kelemahannya dan keuntungannya**.

Pada Sistem Deklaratif orang yang berhak atas merek **bukanlah** orang yang **secara** formal saja **terdaftar** mereknya **tetapi** haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh **memakai** atau **menggunakan** merek tersebut tidak dapat **menghentikan pemakaiannya oleh** orang lain secara **begitu saja**, meskipun orang yang disebut **terakhir** ini kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem Deklaratif orang yang tidak mendaftarkan **mereknyapun tetap** dilindungi.

Namun kelemahan sistem ini adalah kurang **terjaminnya** rasa kepastian hukum. Karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat **dibatalkan** oleh **pihak** lain yang **mengaku** sebagai pemakai **pertama**. Jadi yang **ditekankan** disini adalah bahwa hak atas merek **tercipta** karena pendaftaran dan **bukan** karena pemakaian pertama. **Jelas** disini dipakai Sistem **Konstitutif**. Diantara negara-negara yang berbeda **sistemnya** dengan hak atas merek **yaitu** yang Deklaratif atau Konstitutif; Undang-Undang **Baru, berlainan** dari pada Undang-Undang **1961** yang **lama, mengutamakan terciptanya** hak atas merek ini karena pendaftaran. Dalam memori penjelasan **dicantumkan** sebagai alasan untuk **memilih** Prinsip Konstitutif ini ialah bahwa **salah satu pertimbangannya** adalah, **lebih terwujudnya** kepastian hukum.

Dijelaskan pula bahwa Sistem Deklaratif yang selama ini **digunakan**, pada **dasarnya** lebih **bertumpu** pada semaeam **anggapan** hukum **saja**, bahwa **barang** siapa memakai merek untuk pertama kali di Indonesia pantas dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek **bersangkutan** atau bahkan sebagai **pemiliknya**. Mereka yang Memori Penjelasan; Anggapan hukum **seperti itu** bukan saja dalam **praktek** telah menimbulkan **ketidakpastian** hukum, tetapi juga **telah melahirkan** banyak persoalan, dan hambatan dalam dunia usaha. Dijelaskan pula **bahwa**, "dari segi hukum" persoalan di atas juga menimbulkan **kesulitan** yang tidak sederhana. Maka itu Undang-Undang yang **baru** ini memakai Sistem Konstitutif. "Dalam **sistem** yang baru ini dianut prinsip 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. Tetapi sekali telah **didaftarkan** dan **memperoleh Sertifikat Merek**, maka ia akan

dilindungi dan **orang** lain tidak dapat memakai merek yang **sama**. Dengan kata lain, hanya **dianggap** sebagai "**Hak Khusus**" atau "**Hak Eksklusif**".

Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak **untuk** memakai (dengan sistem lisensi). **Tetapi** tidak mungkin orang lain **menlakukannya**. Dan jika tidak **terdaftar**, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek.

Oleh karena **itu**, **kiranya** sernakin **jelas** bahwa **Sistena 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 itu 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 merek pertama 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, di **mana** 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 **Talmn 1961**, yaitu Sistem Deklaratif kepada Sistem **Konstitutif (atributif)** 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** diisyaratkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001.

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 **menyebutkan pula** bahwa: "Merek tidak dapat didaftar atas dasar **permohonan** yang diajukan oleh **pemohon** yang beritikad **baik**".

Dari **ketentuan Pasal** tersebut di **atas** dapat dinyatakan bahwa **dalam** Undang-Undang Merek **tahun** 2001, **meskipun** menganut Sistem Konstitutif, **tetapi** tetap asasnya melindungi pemilik yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap dibenkan kepada mereka yang beritikad baik.

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia **menurut Undang-Undang** Merek Tahun 2001 **diatur** dalam Pasal 7 yang **menentukan** bahwa:

- (1) **Permohonan** diajukan secara **tertulis** dalam Bahasa Indonesia kepada **Direktorat Jenderal** dengan **mencantumkan**:
 - 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**.
- (2) Permohonan **ditandatangani** permohonan atau **kuasanya**.
- (3) Pemohon sebagaimana **dimaksud** pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau **beberapa** orang secara **bersama**, atau Badan Hukum.
- (4) Permohonan **dilampiri** dengan **bukti pembayaran** biaya.
- (5) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara **bersama-sama berhak** atas merek **tersebut**, **semua** nama pemohon **dicantumkan** dengan memilih **salah** satu alamat sebagai alamat mereka.
- (6) Dalam hal permohonan sebagaimana **dimaksud** pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang **berhak** atas merek tersebut dengan **melampirkan persetujuan** tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
- (7) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui **kuasanya, surat** kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- (8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) **adalah Konsultasi** Hak Kekayaan Intelektual.
- (9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan **Peraturan Pemerintah**, sedangkan dengan tata cara pengangkatannya diatur dengan **Keputusan** Presiden.

Surat permintaan pendaftaran merek tersebut **harus** ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh Badan Hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang

mengajukan **permintaan** tersebut **harus** dicantumkan **semuanya dengan memilih** salah satu **alamat** sebagai alamat **mereka**. Namun untuk **penandatanganannya haruslah ditetapkan** salah **seorang** dari mereka **atau badan** hukum yang lain yang tidak ikut **menandatangani tetapi** jika permintaan **pendaftaran merek** itu **melalui** kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus **ditandatangani oleh semua** yang berhak **atas** merek tersebut.

Surat **permohonan** di atas harus dilengkapi dengan :

- a. Surat **pernyataan** bahwa merek yang **dimintakan pendaftarannya adalah miliknya**;
- b. Dua **puluh helai** etiket merek yang **bersangkutan**;
- c. **Tambahan Berita** Negara yang memuat **akta pendirian** Badan Hukum atau salinan yang sah akta pendirian Badan Hukum, apabila **pemilik** merek adalah Badan Hukum;
- d. Surat Kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui **kuasa**; dan
- e. **Pembayaran seluruh** biaya **dalam** rangka permintaan pendaftaran **merek**, yang jenis dan **besarannya** ditetapkan dengan **Keputusan Menteri, Pasal 10** ayat (1).

Dalam Pasal **11** **dikatakan** bahwa: "Permohonan dengan **menggunakan** Hak **Prioritas** harus diajukan **dalam waktu** paling lambat **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*."

Dalam Pasal **12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001** dikatakan **pula** bahwa:

- (1) **Selain** harus **memenuhi** ketentuan **sebagaimana** dimaksudkan di atas, permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas ini juga **wajib** dilengkapi dengan bukti **tentang** penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang **menimbulkan** Hak Prioritas tersebut.
- (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tersebut di atas **diterjemahkan** kedalam **Bahasa Indonesia**.
- (3) Dalam **hal** ketentuan sebagaimana **dimaksud** pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah **berakhirnya** hak mengajukan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal **11**, permohonan tersebut **tetap** diproses, **namun tanpa** menggunakan Hak Prioritas.

Bukti Hak Prioritas berupa surat permohonan pendaftaran **beserta** tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang **disampaikan** berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda

penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali.

Subjek hukum (perorangan maupun Badan Hukum) yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya di negara luar (negara di mana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri.

Tenggat waktu enam bulan cukup panjang bagi pemegang Hak Prioritas untuk membatalkan para pendaftar merek yang sama di negara lain.

Sertifikat Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

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

Khusus mengenai sertifikat merek, ini adalah merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konstitutif seorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek, yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya.

Sedangkan untuk pengumuman dilakukan dengan mencantumkannya pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru. Dahulu pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara.

Dalam hal permintaan pendaftaran merek harus ditolak maka keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada orang atau Badan Hukum yang mengajukan permintaannya atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Terhadap masalah ini dapat diajukan banding pada Komisi Banding Merek, (bukan kepada pengadilan negeri sebagaimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961) Pasal 29 Undang-Undang Merek tahun 2001).

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal 6.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya.

Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan tersebut harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak.

Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktunya telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap diterima, Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Komisi Banding Merek adalah Badan Khusus yang Independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak Kekayaan Intelektual. Komisi Banding Merek terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil Ketua merangkap anggota dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli dibidang yang diperlukan serta pemeriksa senior. Anggota Komisi Banding Merek tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding.

Keputusan Komisi Banding Merek bersifat final, baik secara administratif maupun substantif.

Keputusan yang bersifat final berarti keputusan itu tidak dapat banding atau diperiksa lagi oleh instansi lain.

Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan **permintaan** banding, Kantor Merek melaksanakan **pendaftaran** dan **memberikan Sertifikat** Merek dengan cara sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127** Undang-Undang Merek **2001**.

Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama **3 tahun** **terhitung** sejak tanggal **penerimaan permohonan** banding.

Dalam hal Komisi Banding Merek mengabulkan **permohonan** banding, Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21**, **kecuali** terhadap permohonan yang **lelah diumumkan** dalam **Berita Resmi** Merek.

Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, **pemohon** atau **kuasanya** dapat mengajukan **gugatan atas** putusan penolakan permohonan **banding** kepada **Pengadilan Niaga** dalam waktu paling lama **3 bulan** terhitung sejak tanggal **diterimanya keputusan** penolakan **tersebut**.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut di atas, dapat diajukan **kasasi**. Tata cara permohonan, pemeriksaan **serta** penyelesaian banding **diatur** lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Menurut Undang-Undang Merek Tahun **2001** jangka waktu pendaftaran **merek** dapat **diperpanjang** setiap kali untuk jangka waktu yang **sama**, **Pasal 35** ayat (1). **Sedangkan** pendaftaran merek **berlaku** untuk jangka waktu perlindungan **itu** dapat diperpanjang, **Pasal 28** Undang-Undang; Merek tahun **2001**.

Permintaan **perpanjangan** jangka waktu perlindungan merek **terdaftar** diajukan secara tertulis oleh **pemilik** atau luasnya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan **sekurang-kurangnya enam** bulan sebelum **berakhirnya** jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permintaan untuk itu dapat diajukan kepada Ditjen **HAKI** dan untuk itu akan dikenakan biaya yang **besarnya** akan **ditetapkan** dengan Keputusan Menteri, yang **lingkup tugas** dan **tanggung jawabnya** meliputi pembinaan merek.

Di Indonesia **belum** ada Menteri yang **khusus** lingkup tugasnya menangani bidang pembinaan Hak **Milik Intelektual**. **Sampai** saat ini **baru** ada, adalah Direktorat Jenderal **HAKI** yang **berada dibawah** Departemen **Kehakiman**.

Selanjutnya Undang-undang Merek Tahun 2001 juga menentukan **persyaratan** untuk **persehjuan** permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan itu meliputi:

- a. Merek yang bersangkutan masih **digunakan** pada barang **atau** jasa sebagaimana disebut **dalam Sertifikat** Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana **dimaksud** dalam **huruf a** masih diproduksi dan diperdagangkan. (Pasal 36)

Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan **diperdagangkannya disertakan** pada surat permintaan perpanjangan pendaftaran. Bukti tersebut dapat **berupa** surat **keterangan** yang diberikan **oleh** instansi yang **membina** bidang **kegiatan** usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.

Permintaan yang tidak **memenuhi persyaratan** sebagaimana **dimaksudkan** di **atas** akan ditolak oleh **Direktorat** Jenderal. Penolakan itu akan disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau **kuasanya** dengan **menyebutkan** alasan-alasan **penolakannya**.

Untuk kepastian hukum **maka** perpanjangan jangka **waktu** perlindungan merek **terdaftar dicatat** dalam **daftar umum** merek dan **diumumkan** dalam **Berita Resmi** Merek dan akan **diberitahukan** secara tertulis kepada pemilik merek **atau** **kuasanya**.

3. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Tentang penghapusan **dan pembatalan** pendaftaran merek ini diatur dalam **Pasal 61** sampai dengan 72 Undang-Undang Merek **Tahun 2001**.

Ada dua **cara** untuk penghapusan pendaftaran merek **tersebut, yaitu:**

- (1) Atas **prakarsa Direktorat** Jenderal HAKI.
- (2) Atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan **permintaan** pemilik merek yang bersangkutan.

Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri Undang-Undang tidak **menentukan persyaratannya**. "tetapi jika dalam perjanjian lisensi ada **suatu** klausul yang secara **tersebut** menyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu **dimintakan** sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut.

Disamping itu **pemerintah** juga mengenakan biaya untuk **pendaftaran** penghapusan pendaftaran merek tersebut, dan ini akan **ditetapkan** dengan peraturan pemerintah (Pasal 75).

Penghapusan **pendaftaran merek** berdasarkan **prakarsa Direktorat Jenderal HAKI** dapat **pula** diajukan **oleh** pihak ketiga. Pengajuan **permintaan** tersebut **dilakukan dengan gugatan melalui: Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga.**

Satu **hal** yang **perlu dicatat bahwa**, terhadap **putusan** Pengadilan Niaga tersebut tidak dapat diajukan **permohonan** banding.

Apabila gugatan **penghapusan** pendaftaran merek tersebut **diterima** dan **telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap** maka, Ditjen HAKI akan melaksanakan penghapusan merek yang **bersangkutan** dari **Daftar Umum Merek** dan **mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.**

Untuk semua penghapusan pendaftaran **merek**, dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAKI dengan **mencoret** merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, **untuk itu harus pula diberikan catatan tentang** alasan dan **tanggal** penghapusan tersebut. Untuk **selanjutnya diberitahukan secara** tertulis kepada pemilik merek atau **kuasanya**, dengan **menyebutkan** alasannya dan **disertai** dengan penegasan bahwa sejak tanggal **pencoretan** dari Daftar Umum Merek maka **sertifikat** merek yang bersangkutan **dinyatakan tidak berlaku lagi.**

Penghapusan hanya dapat dilakukan apabila terdapat **bukti** yang **cukup** bahwa merek yang bersangkutan:

- a. Tidak **dipakai (nonuse)** berturut-turut selama tiga **tahun** atau **lebih** dalam **perdagangan barang** atau jasa **terhitung** sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian **terakhir**. Namun **demikian** apabila ada alasan yang kuat, **mengapa** merek itu tidak **digunakan**, Ditjen HAKI dapat **mempertimbangkan** untuk tidak dilakukan penghapusan **atas** merek tersebut.
- b. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang **dimohonkan pendaftarannya** atau tidak sesuai dengan merek yang **didaftar.**

Permintaan penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan **seluruhnya** atau sebagian jenis barang atau jasa yang **termasuk** dalam **satu kelas**. Permintaan penghapusan itu diajukan kepada Direktorat Jenderal HAKI untuk **kernudian** dicatat dalam Daftar **Umurn** Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Permintaan penghapusan itu dapat juga. terhadap merek yang sudah terikat dengan perjanjian lisensi, **tetapi** untuk permintaan penghapusannya hanya dapat dilakukan dengan adanya **persetujuan** secara **tertulis** dari penerima lisensi.

Selanjutnya mengenai pembatalan merek, Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001 menyebutkan alasan-alasan tentang pengajuan pembatalan merek. Alasan-alasan itu ditentukan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001.

Ternyata Pasal-Pasal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yakni menyangkut tentang syarat material suatu merek. Dalam hal ini, menurut Undang-Undang Merek 2001 tersebut gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan Badan Peradilan itu segera disampaikan oleh Panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan Badan Peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Penyelesaian Sengketa

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

Dalam Undang-undang 2001 **ditetapkan** bahwa ada dua **macam** bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu:

- (1) **berupa permintaan ganti rugi;**
- (2) penghentian **pemakaian** merek.

Ganti rugi dapat 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 **moril**. 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 Undang-undang lama. Apalagi setelah **jelas** bahwa hak merek ini **adalah** bagian dari hukum **benda**, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda **lainnya**. peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar **tentang** *onrechtmatigedaad* atau *wan prestasi*.

Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa diaias berlaku pula ketentuan yang termuat dalam KUH Perdata. Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *Lex Generalis*, sedangkan Undang-Undang Merek 2001 sendiri berfungsi sebagai *Lex Specialist*

5. Tuntutan Pidana

Tuntutan Pidana dalam tiap delik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Merek 1997 ini adalah merupakan Hak Negara. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, tuntutan pidana ini juga dimaksudkan sebagai suatu bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan (hak absolut). Pihak yang tidak berhak yang menco,ba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut akan diancam dengan Hukuman Pidana.

Undang-Undang Merek 2001 menggolongkan delik dalam perlindungan Hak Merek ini sebagai delik kejahatan, dan delik pelanggaran. Selain delik pelanggaran yang secara tegas disebut dalam Pasal 94, selebihnya adalah delik kejahatan, termasuk penggunaan indikasi asal sebagaimana diatur dalam Pasal 93. itu berarti pula bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana (*vide* Pasal 53 KUH Pidana).

Adapun ancaman Pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 90 dan 91 Undang-undang Merek 2001, sebagai berikut: 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 lima tahun dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000.

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.

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana itu bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi disamping dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda. Sebab kalau hanya denda Rp 1.000.000 atau Rp 800.000 barangkali para pelaku tidak berkeberatan tetapi ancaman penjara dan

tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan pula untuk membuat si pelaku menjadi jera (tujuan preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatannya.

Untuk **delik yang** dikategorikan **dalam delik pelanggaran dirnuat dalam Pasal 94**, yang berbunyi, **barangsiapa** memperdagangkan barang **atau** jasa yang **diketahui atau patut** diketahui bahwa barang dan jasa **tersebut merupakan hasil** pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal **91**, dan Pasal 93 **dipidana** dengan pidana **kurungan** paling lama **satu tahun** atau denda paling **banyak** Rp 200.000.000. **Ancaman hukuman** yang dimuat dalam Pasal ini bersifat **alternatif**, dapat **berupa hukum** kurungan saja atau membayar denda saja.

Untuk **penyidik** dalam tindak pidana ini Pasal 89 Undang-Undang Julerek **2001** menentukan pula bahwa:

- (1) **Selain** Penyidik **Pejabat** Polisi Negara Republik **Indonesia**, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di **Direktorat** ;federal, diberi wewenang **khusus** sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun **1981** tentang Hukum Acara **Pidana**, untuk **melakukan** penyidikan tindak pidana di bidang merek.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berwenang**:
 - a. melakukan **pemeriksaan atas kebenaran aduan** berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
 - b. melakukan **pemeriksaan terhadap** orang atau Badan Hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek **berdasarkan** aduan tersebut pada huruf a;
 - c. **meminta** keterangan dan barang **bukti** dari orang atau Badan Hukum **sehubungan** dengan tindak pidana di bidang merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas **pembukuan, catatan** dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di **tempat tertentu** yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain **serta** melakukan **penyitaan** terhadap **bahan** dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam **perkara** tindak pidana di bidang merek; dan

- f. **meminta bantuan** ah(i dalam rangka peiaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **memberitahukan** dimulainya penyidikan dan basil **penyidikannya** kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **menyampaikan** basil penyidikannya kepada **Penuntut Umum** melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat **ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana**.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapatlah penulisi menarik beberapa buah kesimpulan sebagai berikut:

1. Rangkaian Sistem Deklaratif (pemakai pertama) Undang-Undang Merek yang lama kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha, siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan, tetapi apabila orang lain dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan hal ini seringkali terjadi.
2. Peralihan dari Sistem Deklaratif ke Sistem Konstruktif menurut Undang-Undang Merek baru (UU No. 15 Tahun 2001) merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang bersangkutan karena merek yang mereka sudah didaftarkan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 UU Merek No. 15 Tahun 2001.

B. SARAN

1. Pemerintah dalam hal ini Ditjen HAKI harus lebih jeli melihat dampak atau gejala yang timbul dalam dunia perindustrian yang melibatkan merek sebagai suatu patokan yang rentan untuk menjadi suatu bahan persengketaan. Rentannya terjadi pembajakan merek dikarenakan undang-undang merek yang lama tidak mampu menjawab kebutuhan dari setiap produsen terhadap perlindungan merek suatu barang hasil produksi.
2. Upaya pemerintah melalui Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 dalam memberikan perlindungan terhadap merek di Indonesia merupakan suatu langkah positif dari kalangan pemerintah dalam hal ini Ditjen HAKI dalam menyingkapi setiap kasus sengketa merek. Namun upaya ini akan mubazir saja apabila tidak dibarengi dengan tindakan nyata dilapangan dalam hal penerapan undang-undang

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Harahap, M. Yahya, 5.11., "*Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*", Bandung, 1996.
- Maulana, Insan Budi., "*Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*", Bandung, 1999.
- Saidin, H. OK., "*Aspek Hukum tlas Kekayaan Intelektual*", Raja Grafindo Fersada, Jakarta, 2004.
- Soekanto & Mamudji, "*Metode Penelitian Hukum Normatif*", Rajawali, Jakarta, 1985.