

TESIS

**PENYELESAIAN SENGKETA
MEREK**

Dosen Pembimbing :
Prof. Erman Rajagukguk, SH, LLM, Ph.D.



Oleh :

WAYAN KARYA

NRM. 999.209.12

PROGRAM MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

SURABAYA

2001

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister

Program Studi Ilmu Hukum



diajukan oleh:

WAYAN KARYA
NRP. 99920912

disampaikan kepada

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SURABAYA
2002**

PENYELESAIAN SENGKETA MEREK

TESIS

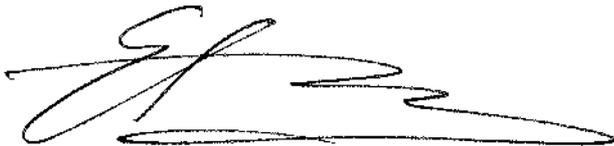
diajukan oleh:

WAYAN KARYA

NRP. 99920912

Surabaya, *30.10.02*
Telah diperiksa dan siap untuk diuji

Pembimbing,



Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.

Ketua Program Ilmu Hukum



Prof. Mr Dr. R. Soetojo Prawirohamidjojo

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SURABAYA
2001**

Dengan iringan terima kasih, tulisan ini dipersembahkan kepada:

- Ayah Bundaku, di Singaraja, Bali;
- Iseriku, Ni Nyoman Sriwati, BA.;
- Anak-anakku:
 1. Gde Sutawijaya;
 2. Ni Made Pratiwi Dharnayanti;
 3. Ni Nyoman Trisna Kusuma
Wardhani.

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan pesatnya perdagangan baik di tingkat regional maupun internasional, masalah hak atas merek mempunyai arti yang sangat penting, tidak saja dalam dunia perdagangan semata akan tetapi sudah menyangkut aspek-aspek kehidupan yang lainnya, seperti masalah sosial, budaya dan politik serta hukum itu sendiri. Bahkan masalah hak atas merek ini dapat mempengaruhi hubungan antar bangsa, karena kaitannya yang demikian erat dengan perdagangan internasional yang tidak jarang memberi warna politik tersendiri.

Dengan didasari suatu kesadaran tentang arti pentingnya hak atas merek dalam pembangunan perekonomian nasional, Indonesia telah mencoba mengantisipasinya dengan selalu mengadakan perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan mengenai perundang-undangan tentang merek. Apalagi Indonesia sebagai peserta beberapa konvensi internasional dan telah pula meratifikasinya, maka segala kewajiban yang menjadi tanggung jawab negara peserta harus pula di pertimbangkan.

Mengingat arti pentingnya hak atas merek dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional, masyarakat atau konsumen maupun pemilik atau pemakai merek menuntut suatu perlindungan hukum dari penyalahgunaan hak atas merek, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penyalahgunaan hak atas merek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini akan mengakibatkan terjadinya sengketa merek.

Pada penulisan ini, akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa merek yang dilakukan melalui proses litigasi, khususnya melalui pengadilan negeri, baik itu proses gugatan perdata yang berupa gugatan penghapusan pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek dan ganti rugi karena adanya penyalahgunaan hak atas merek maupun tuntutan pidana, dengan harapan tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Dengan pengetahuan yang sangat terbatas penulis menyadari, bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan dan asuhan dari dosen pembimbing Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., yang dengan tekun dan teliti serta penuh perhatian dengan keilmuannya telah membimbing penulis untuk menyelesaikan tulisan ini. Begitu juga bimbingan dan arahan yang diberikan oleh Ketua Program Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Surabaya Prof. Mr. DR. R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Sekretaris Team Penguji Prof. DR. M. Isnaeni, S.H., tidak akan pernah terlupakan dalam hati penulis dan untuk itu pada kesempatan ini penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada staf bagian pengajaran Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Surabaya, teman-teman angkatan IX, serta teman-teman hakim di Pengadilan Negeri Gresik, yang telah dengan tulus dan terus menerus mendorong penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.

Akhirnya tiada gading yang tidak retak. Penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk penyempurnaan.

Surabaya, 29 Januari 2002

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan | 11 |
| D. Kerangka Teori Dan Konsepsi | 12 |
| E. Metode Penelitian | 19 |
| F. Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II MEREK SEBAGAI SALAH SATU MILIK INTELEKTUAL | 22 |
| A. Hak Atas Masalah Dari Segi Teori | 22 |
| 1. Sejarah Pengaturannya Di Indonesia | 24 |
| 2. Pengertian Jenis Dan Persyaratan Merek | 34 |
| a. Pengertian Merek | 34 |
| b. Jenis Merek | 37 |
| c. Persyaratan Merek | 40 |
| (1) Bertentangan Dengan Kesusilaan Dan Ketertiban Umum | 42 |
| (2) Tanda-Tanda Yang Tidak Mempunyai Daya Pembedaan | 43 |

| | |
|--|-----------|
| (3) Tanda Milik Umum | 43 |
| (4) Merupakan Keterangan Atau Berkaitan Dengan Barang Atau Jasa Yang Dimintakan Pendaftaran.. | 44 |
| 3. Sistem Pendaftaran Merek | 49 |
| 4. Perpanjangan Pendaftaran Merek | 54 |
| 5. Komisi Banding Merek | 56 |
| B. Kepemilikan Hak Atas Merek | 59 |
| 1. Pengalihan Hak Atas Merek | 59 |
| 2. Lisensi | 65 |
| 3. Merek Kolektif | 71 |
| 4. Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal | 76 |
| BAB III PENYALAHGUNAAN MEREK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA | 86 |
| A. Mempergunakan Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya Dan Pada Keseluruhannya | 86 |
| B. Upaya Perlindungan Hukum Untuk Pemilik Merek | 97 |
| 1. Tuntutan Perdata | 98 |
| a. Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek | 98 |
| b. Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek | 102 |
| c. Gugatan Ganti Rugi | 109 |
| 2. Tuntutan Pidana | 113 |
| a. Penyidikan | 118 |
| b. Contoh Kasus | 121 |

| | | |
|---------------|---|-----|
| 3. | Gugatan Tata Usaha Negara | 125 |
| 4. | Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan | 128 |
| BAB IV | PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG MEREK MELALUI PUTUSAN PENGADILAN | 132 |
| A. | Pengertian Pemakai Pertama Dan Pendaftaran Merek | 133 |
| B. | Pengertian Merek Terkenal | 137 |
| C. | Batas Waktu Dan Jenis Perlindungan Merek | 142 |
| BAB V | HAMBATAN-HAMBATAN PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK | 149 |
| A. | Hambatan Birokratis | 149 |
| B. | Hambatan Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan | 153 |
| C. | Hambatan Masyarakat Atau Konsumen | 156 |
| BAB VI | PENUTUP | 161 |
| A. | Kesimpulan | 161 |
| B. | Saran | 164 |
| DAFTAR BACAAN | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak awal dasawarsa delapan puluhan yang lalu, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) kian berkembang menjadi bahan percaturan yang sangat menarik. Di bidang ekonomi, terutama industri dan perdagangan internasional, HAKI menjadi semakin penting. Dalam hubungan antar bangsa, kaitannya yang demikian erat dengan perdagangan internasional bahkan tidak jarang telah memberi warna politik tersendiri. Baik secara langsung maupun tidak langsung, keadaan tadi sedikit atau banyak telah pula memberi pengaruh terhadap cara pandang dan langkah penataan HAKI di tingkat nasional.¹

Selanjutnya dikatakan kebijaksanaan ekonomis yang dominan yang terfokus pada Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) sebagai benda yang tidak berwujud (*intangible goods*) baik pada nasional maupun pada tingkat internasional adalah untuk mengembangkan dan memajukan perdagangan, perindustrian dan teknologi. Sudah barang tentu isu mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ini sudah menjadi isu yang kontensius sifatnya di seluruh dunia. Di satu pihak, hukum ekonomi HAKI bertujuan untuk mengadakan justifikasi dalam rangka pengembangan dan promosi di bidang perdagangan, perindustrian serta teknologi. Pengembangan dan promosi

¹ Th Ketut Suraputra, *Makalah, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Pembentukan Majelis Hakim Agung Khusus Untuk Menangani Perkara-Perkara HAKI*, Seminar, Hotel Borobudur, Jakarta, 17-14 Oktober 1997 hlm.1.

ini hanya terwujud melalui kreasi dan inovasi intelektual yang menghasilkan beraneka ragam barang dan jasa berdasarkan paten, merek dan hak cipta, desain industri serta rahasia dagang. Di pihak lain, hukum ekonomi HAKI juga bermaksud untuk memastikan adanya akses publik terhadap inovasi dan kreasi intelektual tersebut. Masyarakat berhak dan dapat menikmati berbagai pilihan produk dan jasa yang dihasilkan dari temuan, ciptaan maupun kreasi intelektual tentu saja dengan berbagai persyaratan.²

Kedua tujuan hukum HAKI ini bisa menimbulkan konflik. Hal ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif atau monopoli kepada pemilik HAKI ataupun pemegang hak yang sah berdasarkan lisensi atau otorisasi atas suatu ciptaan, inovasi ataupun merek mungkin akan menyulitkan akses publik kepada masyarakat. Dari keadaan seperti ini isu yang muncul adalah bagaimana perlindungan hukum atas kreasi atau temuan baru dan bagaimana penegakan hukumnya manakala ada atau dijumpai pelanggaran HAKI dengan adanya akses publik itu tadi.³

Pada tahun-tahun terakhir, semakin meluasnya arus globalisasi, pengaruhnya di bidang ekonomi, perdagangan, maupun di bidang hukum semakin tampak, karena komunikasi semakin mudah maka terlihat pengaruh globalisasi di bidang perdagangan, juga karena bertambah pesatnya sistem informasi dan transportasi yang menjadikan dunia mengecil. Sudargo Gautama mengatakan bahwa karena kecenderungan dunia internasional yang semakin menciut maka

² Ibid, him. 3.

³ Ibid

diperlukan kebutuhan baru untuk mengatur hukum di bidang ekonomi dan perdagangan, satu dan lain supaya lebih memadai. Dengan adanya kesadaran diantara negara-negara maka lebih berarti pentingnya fungsi hak milik intelektual, yang telah menembus segala tapal batas.⁴

Sebenarnya pengaturan perlindungan hukum HAKI secara internasional sudah lama ada dalam perjanjian – perjanjian atau konvensi-konvensi internasional sebagaimana yang diprakarsai oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) seperti *Paris Convention*, *Berne Convention* dan sebagainya. Namun perjanjian atau konvensi-konvensi internasional tersebut secara luas menganut “prinsip teritorial” (*the territorial principle*) yang memungkinkan negara – negara anggota penandatanganan untuk menentukan sendiri bagaimanapun konkritnya negara-negara anggota memasukan / menyesuaikan ketentuan – ketentuan konvensi mengenai perlindungan hukum HAKI ke dalam sistem hukum HAKI nasional dari masing – masing negara anggota. Selain itu, konvensi-konvensi internasional di bawah pengaturan WIPO tersebut juga tidak memiliki mekanisme *law enforcement* dan *dispute settlement* yang efektif sehingga menyebabkan negara – negara maju / industri yang mempunyai banyak kepentingan dalam hal HAKI (karena paten, merek, hak cipta, desain industri dan sebagainya) menyangsikan peranan dan keberdayaan dari konvensi-konvensi internasional tersebut.⁵

⁴ Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (dalam rangka WTO, TRIPs. 1997)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997. hlm. 5.

5. *ibid.*, hlm. 6.

Mengingat kelemahan-kelemahan yang ada pada konvensi-konvensi internasional tersebut serta mengingat pula laju pertumbuhan dan perkembangan yang pesat di bidang perdagangan dan jasa serta di bidang teknologi dan industri, masyarakat HAKI internasional menuntut adanya atau terciptanya sistem perlindungan HAKI yang efektif termasuk juga mekanisme penegakan hukumnya. Isu mengenai perlindungan dan penegakan hukum HAKI ini oleh karena itu menjadi salah satu agenda pembahasan dalam perundingan Putaran Uruguay pada tanggal 15 April 1994 adalah *the Trade Agreement on Trade- Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Perjanjian TRIPs ini telah menetapkan norma-norma baru serta standar minimal untuk paten, hak cipta dan merek, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang serta fotografi rangkaian terpadu. Perjanjian TRIPs untuk kepentingan itu mengharuskan anggota - anggota penandatanganan *World Trade Organization (WTO)* untuk mengadakan penyesuaian hukum atau *law reforms* dari sistem hukum HAKI nasional termasuk sistem penegakan hukum HAKI dari masing-masing negara anggota yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian TRIPs. Apabila ada pelanggaran-pelanggaran HAKI yang tidak dengan ketentuan-ketentuan perjanjian TRIPs, keadaan seperti itu tidak menutup kemungkinan agar penyelesaiannya diajukan kepada panel WTO.⁵

Sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap hasil perundingan-perundingan internasional seperti halnya Perjanjian TRIPs dan Perjanjian WTO serta sejalan pula dengan maksud dan tujuan pembangunan hukum nasional kita

⁵ Ibid, hlm. 6-7.

(khususnya hukum HAKI) sebagaimana yang digariskan dan ditetapkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 dan juga mengundangkan Undang-Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (yang didalamnya pengaturan masalah *cross-border measures* terhadap barang-barang hasil pelanggaran HAKI telah juga dicakup).

Lebih lanjut, Indonesia telah mengadakan perubahan – perubahan aras Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten serta Undang-Undang Merek kesemuanya yang lama dengan mengesahkan perubahan – perubahan tersebut pada tanggal 7 Mei 1997 masing-masing menjadi Undang-undang No. 12, Undang-Undang No. 13 serta Undang-undang No. 14 tahun 1997.

Bersamaan dengan ketiga undang-undang tersebut diatas, Presiden Indonesia telah pula mengeluarkan 5 (lima) Keputusan Presiden (Kepres), berturut-turut Kepres No.15, Kepres No. 16 No. 17, Kepres No. 18 dan Kepres No. 19 Tahun 1997 yang masing-masing mengenai :

1. Perubahan Kepres No.24 1989 tahun 1989 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (dengan mencabut reservasi atas ketentuan pasal 1-2 Konvensi Paris);
2. Ratifikasi Traktat Kerjasama Paten (*Patent Cooperation Treaty and Regulation under the Treaty*);
3. Ratifikasi Traktat Hukum Merek (*Trademark Law Treaty*);

4. Ratifikasi Konvensi Berne (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*); dan
5. Ratifikasi Traktat WIPO di bidang Hak Cipta (*WIPO Copyrights Treaty*)

Pembaharuan sistem hukum nasional di bidang HAKI melalui seperangkat legalisasi sebagaimana tersebut diatas jelas merupakan langkah strategis. Hal ini sejalan dengan kebutuhan akan adanya pengaturan yang jelas dan pasti di bidang perdagangan dan perindustrian umumnya dan di bidang HAKI khususnya. Kemajuan seperti ini diperlukan guna mendukung dan memajukan tatanan perekonomian dan tatanan hukum nasional. Selain adanya pengaturan yang mantap di bidang HAKI, yang tidak kalah pentingnya dan yang juga diisyaratkan oleh Perjanjian TRIPs adalah sistem penegakan hukum HAKI (*law enforcement*) itu sendiri. Justru penegakan hukum HAKI di Indonesia selama ini masih dianggap kurang dan menjadi titik lemah dalam sistem hukum HAKI Indonesia.⁶

Untuk tidak terlalu luasnya materi yang dicakup dalam penulisan tesis ini, penulis akan memfokuskan pada masalah merek khususnya mengenai penyelesaian sengketa merek.

Penegakan hukum merek ini penting manakala terdapat perselisihan (*dispute*) dalam arti ada pelanggaran merek (*infringement of Mark*) baik secara perdata maupun secara pidana atau terdapat hal-hal yang berkaitan dengan penolakan pendaftaran merek oleh Kantor Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman. Sudah barang tentu kewenangan untuk menangani dan memutus

⁶ Ibid, hlm.27.

perkara-perkara pelanggaran merek ini menjadi kompetensi sebuah badan peradilan.

Bambang Kesowo mengatakan :⁷

Dalam pengamatan tim Kepres 34, sebagian sengketa merek berlangsung di sekitar gugatan terhadap pendaftaran dan pemakaian merek. Pihak yang satu selalu menyatakan lebih berhak atas merek yang bersangkutan, dan pihak lain dianggapnya menggunakan secara melawan hukum. Hal ini ternyata berpangkal pada sebab yang sangat mendasar sifatnya. Dan susahnyanya, hal yang mendasar tadi salah satu prinsip yang mendasari seluruh alur pikiran dan pengaturan dalam Undang – Undang Merek No. 21 Tahun 1961.

Hak merek, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 19 Th. 1992 tentang merek, yang dirubah dengan no. 14 th. 1997 memiliki peranan yang sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa. Hal tersebut jelas termuat dalam konsiderans Undang-Undang no. 6 Th 1992 tentang merek bagian menerima barang , butir b yang berbunyi :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang ekonomi pada khususnya, merek salah satu wujud dari karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.⁸

Kemudian, dalam bagian menimbang butir a dan Undang-Undang No. 14 Th. 1997 tentang perubahan tentang Undang-Undang No. 19 Th. 1992 tentang merek menyatakan :

Bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama dibidang perekonomian baik ditingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak tentang kekayaan intelektual, khususnya dibidang merek,

⁷ Bambang Kesowo, *Merek, Bahan Training IASTP*, Jakarta, 1997. hlm. 92

⁸ Republik Indonesia, *Lembaga Negara tahun 1992 No. 81, UU No. 19 Th. 1992, Tentang Merek*, Jakarta, 28 Agustus 1992.

perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan kembangnya kegiatan perdagangan dan penanaman modal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁹

Merek sebagai salah satu wujud dari karya intelektual, sebuah karya yang didasarkan pada olah pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam bentuk benda dan immaterial meliputi merek dagang (*trade mark*), merek jasa (*service mark*), dan merek kolektif (*collective mark*) serta lisensi (*license*).

Perkara-perkara perselisihan atau pelanggaran Merek pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung dahulu disidangkan oleh sejumlah majelis hakim agung. Dari perkara-perkara Merek yang pernah ditangani oleh majelis kasasi pada Mahkamah Agung, kebanyakan adalah perkara-perkara pelanggaran merek dan pelanggaran hak cipta, sementara pelanggaran paten hampir tidak pernah ditangani.

Seperti di ketahui bahwa hakim agung yang diangkat pada Mahkamah Agung itu ada yang berasal sebagai ketua atau wakil ketua atau hakim tinggi pada pengadilan tinggi di daerah-daerah yang boleh dikatakan hampir tidak pernah sama sekali menangani perkara-perkara merek. Kerap kali ditemui adanya perbedaan pandangan atau perbedaan penafsiran di kalangan majelis hakim agung terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan merek bilamana mereka sedang menangani perkara-perkara merek.

Perbedaan pandangan atau penafsiran juga atas penafsiran mengenai ketentuan kemungkinan mengajukan gugatan bagi pemegang merek yang telah

⁹ Mahkamah Agung RI, *Proyek Pembinaan Teknis Yudisial UJ no. 9 Th. 1997 tentang Perubahan UJ No. 19 Th 1992 Tentang Merek*, Jakarta, 1998, hlm 89.

ditolak permintaan pendaftarannya oleh Kantor Cipta, Paten dan Merek. Ada Majelis yang berpendapat bahwa bagi pemegang merek terkenal dari luar negeri yang belum terdaftar tidak mungkin dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri sebelum mendaftarkan mereknya dahulu di Kantor Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman. Masalah yang timbul adalah bagaimana dengan adanya penolakan atas permintaan pendaftaran merek dari luar negeri dengan alasan bahwa untuk merek yang sama telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lokal. Ada yang berpendapat bahwa pihak pemegang merek terkenal yang ditolak permohonan pendaftarannya tersebut masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Tata Usaha Negara /PTUN (karena sampai sekarang lembaga Komisi Banding belum berfungsi meskipun sudah ada pengaturannya) maupun mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Sementara itu ada juga hakim yang berpendapat bahwa pemegang merek yang telah ditolak permintaan pendaftarannya tersebut tidak bisa mengajukan gugatan sama sekali.

Dengan adanya perbedaan pendapat seperti telah dijelaskan diatas tentu akan menghasilkan putusan-putusan perkara merek yang berbeda-beda meskipun itu menyangkut perkara yang sama. Putusan kasasi yang telah dijatuhkan oleh satu majelis tertentu masih dimungkinkan untuk diajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Majelis Hakim Agung yang lain dengan tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang telah kalah pada tingkat kasasi oleh majelis kasasi dimenangkan oleh majelis PK dengan mendasarkan pada adanya novum atau bukti baru. Keadaan seperti ini tentu membuat Mahkamah Agung sebagai badan

peradilan tertinggi tidak dapat melahirkan putusan – putusan yang dapat diandalkan untuk dijadikan yurisprudensi tetap dengan putusan – putusan yang membingungkan atau yang bersifat mendua.

Disamping penyelesaian masalah sengketa merek melalui proses litigasi, beberapa pihak ada yang menyelesaikan sengketanya melalui proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang umum disebut ADR (*Alternative Dispute Resolution*), baik itu yang melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, maupun penilaian ahli. Akan dalam penulisan tesis ini, penulis akan membatasinya hanya dengan penyelesaian sengketa merek yang melalui proses litigasi, khususnya melalui peradilan umum.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, khususnya menyangkut penegakan hukum merek di Indonesia sesuai dengan UU No. 19 tahun 1992 tentang merek yang dirubah dengan UU No.14 tahun 1997 tentang perubahan UU No. 19 tahun 1992 tentang merek, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Unsur – unsur apakah yang menentukan telah terjadi pelanggaran hak atas merek.
- b. Faktor – faktor apakah yang menjadi hambatan penegakkan Undang-Undang Merek terhadap peniru, penjual dan pemakai merek palsu ?
- c. Apakah ada hubungannya antara tugas pengadilan sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa merek dengan pembahaman hukum merek.

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

Penulisan ini berusaha untuk mengungkap permasalahan-permasalahan yuridis yang dihadapi oleh pemegang merek maupun penegak hukum.

Era globalisasi menuntut adanya perlindungan kepada pemegang merek serta percepatan – percepatan dalam penyelesaian setiap masalah yang muncul dalam pemakaian merek. Hak merek diharapkan menjadi hak eksklusif bagi pemegangnya, sehingga roda bisnis baik nasional maupun internasional dapat berjalan dengan baik dan penyelesaian sengketa dan atau tindak pidana tentang merek tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan – perlindungan tersebut.

Berkaitan dengan ini diperlukan penyempurnaan – penyempurnaan dan antisipasi yuridis berkaitan dengan masalah yang muncul dalam UU No. 19 tahun 1992 dirubah dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1997. Tentang perusahaan Undang-Undang No. 19 Th 1992 tentang merek. Atas dasar pemikiran yuridis tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai cara penegakan hukum merek berdasarkan undang – undang tersebut diatas dalam rangka ikut memberikan sumbangan pemikiran bagi penegakan hukum Merek di Indonesia.

Manfaat lain dari dilakukannya penelitian adalah agar dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi studi ilmu hukum yang lebih mendalam dalam bidang hukum merek di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum merek di Indonesia. Kepastian dalam perlindungan hukum bagi pemegang merek dan konsumen berkaitan erat dengan penegakan hukum dalam bidang merek. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi prinsip bagi

perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam lingkup pendidikan hukum di Perguruan Tinggi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan terhadap Undang-Undang No. 19 tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1997, khususnya dalam sistem penegakan hukumnya.

D. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa masalah merek merupakan persoalan penting, karena merek itu mempunyai nilai atau aspek ekonomis dan sekaligus juga aspek yuridis yang ditimbulkan akibat pemakaian atau penggunaan merek tersebut dimasyarakat dalam dunia usaha perdagangan barang atau jasa.

Pemakaian atau penggunaan suatu merek, terlebih lagi merek yang sudah terkenal untuk suatu jenis barang oleh orang yang tidak berhak akan menimbulkan kerugian material bagi pemiliknya dan sekaligus menimbulkan permasalahan hukum di satu pihak dan dipihak lain masyarakat konsumen akan terkecoh dan keliru tentang asal serta mutu suatu barang.

Undang-Undang No. 19 Th. 1992 yo Undang-Undang No. 14 Th. 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Th. 1992 tentang Merek, telah dengan maksimal mengantisipasi timbulnya sengketa akibat pemakaian merek adalah pihak yang tidak berhak dengan sanksi yang keras dan tegas, baik dengan ancaman yang bersifat keperdataan maupun ancaman pidana dengan pidana penjara dan / atau denda yang tinggi.

Apabila pihak yang dirugikan merasakan adanya suatu kerugian yang bersifat keperdataan, maka yang bersangkutan dapat menuntut :

1. Pembatalan pendaftaran merek [ps 56 ayat (1) yo. Ps 4 ayat (1)] ; atau :
2. Penghapusan pendaftaran merek [ps 56 ayat (1) yo. Ps 5a, b, c, dan d] atau
3. Tuntutan ganti rugi [ps. 56 ayat (1) yo. Ps 6 ayat (1)].

Tuntutan-tuntutan ini merupakan konsekuensi logis dari sistem yang dianut Undang-Undang No. 19 th. 1992 tentang merek yaitu *konstitutif* (pasal 3), karena sebagaimana yang telah diketahui ; cara memperoleh hak atas mereka dikenal dengan 2 sistem yaitu :

1. Sistem Deklaratif, yaitu hak atas merek di peroleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan.
2. Sistem konstitutif, yaitu hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftarannya.

Menurut Undang-Undang No. 19 Th 1992 yo Undang-Undang No. 14 Th 1997, apabila terjadi pemakaian merek atau penggunaan merek oleh orang atau badan hukum tanpa hak dengan sengaja dan merek itu mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau di perdagangkan, dapat diancam dengan pidana penjara dan / atau denda (ps. 81, 82, dan 84).

Untuk tuntutan keperdataan, gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta pusat atau dijadikan Negeri yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (pasal 52), sedangkan untuk tuntutan pidana pengadilan yang berwenang

mengadilinya adalah Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana itu terjadi atau sebagaimana dalam tindak pidana pada umumnya.

Dari sejumlah perkara-perkara merek, ada majelis hakim agung yang mempunyai perbedaan pandangan atau pendapat maupun penafsiran baik yang menyangkut hukum acara/formilnya maupun yang menyangkut hukum materialnya. Contoh yang menyangkut hukum acara seperti mengenai perwakilan perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 284K/Pdt/1984 tanggal 7 Mei 1987, majelis hakim berpendapat bahwa perwakilan dari perusahaan asing yang berdomisili di Indonesia secara hukum adalah perwakilan yang sah dan oleh karenanya, karena mempunyai "persona standi in iudicio" dapat beracara di persidangan Indonesia untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya.

Perbedaan pendapat yang menyangkut hukum materiil seperti ketentuan undang-undang merek yang lama yakni Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961. Misalnya dalam perkara antara Yoshida Kogyo Kabushiki ("YKK") melawan PT Kuda Mas Jakarta dengan No. 217K/ Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972 majelis kasasi berpendirian bahwa meskipun merek "YKK" bertentangan dengan pasal 5 Undang-undang No. 21 tahun 1961 dan putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu yang berpendapat bahwa sebuah merek yang hanya merupakan gabungan atau komposisi dari beberapa huruf dianggap tidak mempunyai daya pembeda yang cukup, namun karena pemakaian merek "YKK" di Indonesia sudah sejak lama dan secara terus menerus sehingga merek tersebut

mempunyai makna tersendiri di kalangan masyarakat, maka merek "YKK" dianggap memiliki daya pembeda.

Sedangkan majelis lain berpenafsiran bahwa "pemegang merek" adalah mereka yang pertama kali mendaftarkan mereknya di Kantor Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman. Orang harus menjunjung tinggi prinsip – prinsip kompetisi yang sehat meskipun hal itu di tengah – tengah perdagangan atau persaingan bebas (*free competition*). Contoh putusan Mahkamah Agung No. 689K/Pdt/1983 tanggal 30 Oktober 1985 dalam kasus "Lanvin", majelis hakim memutuskan bahwa meskipun barangnya adalah barang yang tidak sejenis dengan barang orang lain akan tetapi penggunaan mereknya mempunyai kemiripan dengan merek untuk barang orang lain akan tetapi penggunaan mereknya mempunyai kemiripan dengan merek untuk barang orang lain, maka kemiripan merek yang demikian bisa membingungkan konsumen. Pada Peninjauan Kembali (PK), majelis hakim kembali menegaskan bahwa dalam upaya mewujudkan sistem perdagangan bebas, prinsip persaingan secara sehat haruslah diterapkan dalam perdagangan internasional. Tergugat telah menunjukkan iktikad buruk karena ia mengetahui bahwa merek "Lanvin" kepunyaan Penggugat telah didaftarkan sebelumnya dan ia juga mengetahui bahawa merek tersebut adalah berasal dari luar negeri. Akan tetapi untuk mencari keuntungan ia menggunakan merek tersebut untuk barang-barangnya seakan-akan barang tersebut buatan luar negeri.

Mahkamah Agung juga berpendirian bahwa mereka yang mendaftarkan mereknya dengan unsur iktikad baik (*te goede trouw*) yang dianggap sebagai

pemegang merek” dan bukan untuk sebaliknya. Dalam kasus PT Tancho Indonesia (“Tancho”) melawan Tancho Osaka dengan No. 677K/Sip/ 1972 telah ditegaskan bahwa meniru atau menghasilkan barang-barang dengan menggunakan merek tanpa persetujuan dari pemilik mereknya harus diartikan sebagai perbuatan mengelabui dan merugikan masyarakat konsumen Indonesia. Dengan Tergugat menggunakan kata-kata Tancho Osaka untuk produk-produknya, Tergugat telah menunjukkan iktikad buruk untuk meniru merek “Tancho” milik Penggugat karena dengan demikian merek itu memberikan kesan kepada khalayak ramai bahwa produk –produknya berasal dari Jepang.

Contoh lain dari adanya perbedaan pendapat atau penafsiran di kalangan hakim agung adalah mengenai ketentuan Pasal 31 jo. Pasal 33 Undang – undang merek No. 19 tahun 1992 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1997. Menurut pasal-pasal tersebut, permintaan banding dapat diajukan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penoiakan permintaan pendaftaran merek. Ada majelis yang berpegang teguh pada ketentuan tenggang waktu tersebut. Akan tetapi ada juga majelis yang berpendirian lain dengan berargumentasi bahwa hakim selain harus berpedoman pada hukum nasional yaitu Undang-undang Merek juga harus memperhatikan ketentuan – ketentuan internasional seperti Konvensi Paris yang telah d'transfer oleh Indonesia pada tanggal 20 Maret 1983 di Paris. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat 3 bis Konvensi Paris 1967, tidak ada batas waktu untuk permintaan pembatalan atau larangan penggunaan merek terdaftar atau merek yang digunakan dengan iktikad tidak

baik. Dengan demikian tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tidak berlaku manakala itu menyangkut merek-merek yang terkenal (*well-known marks*).

Sebenarnya pengertian dan penerapan dari merek-merek terkenal (*well-known marks*) juga telah ada dalam putusan Mahkamah Agung. Misalnya dalam kasus Surjit Kaur melawan Direktorat Jenderal Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman RI dengan No. 2913K/Pdt/1993 tanggal 30 November 1995 ditegaskan bahwa merek-merek terkenal adalah merek-merek yang mempunyai reputasi tinggi dalam perdagangan dunia serta baik secara regional maupun secara internasional. Dalam putusan tersebut, majelis kasasi juga mempertimbangkan bahwa mengingat Pemerintah Indonesia telah *meratifikasi* *Paris Convention dan Stocholm Act* tahun 1967 yang didalamnya prinsip-prinsip "harmonisasi" dan "perlakuan yang sama" diatur, perlindungan atas merek-merek terkenal darimanapun merek – merek tersebut berasal haruslah diberikan. Dengan demikian maka penolakan Kantor Cipta, Paten dan Merek atas permintaan pendaftaran merek Penggugat "*Head*" yang sama dengan merek terkenal "*Head*" milik *Head Sport Inc.* Amerika Serikat yang telah terdaftar sebelumnya pada Kantor Cipta, Paten dan Merek, adalah suatu keputusan yang bijaksana dan juga suatu sikap yang tegas melawan iktikad buruk dari Penggugat. Dengan pendaftaran tersebut, diasumsikan bahwa merek "*Head*" yang terkenal tersebut telah menembus batas-batas wilayah baik secara nasional maupun secara regional.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap merek-merek terkenal juga telah digariskan oleh Mahkamah Agung dalam putusan perkara antara *Giordano*

Limited ("Giordano") melawan Woe Budi Hermanto No. 426K/pdt/19943 tanggal 3 November 1995. Ada beberapa prinsip yang diputuskan dalam perkara itu di tingkat peninjauan kembali (PK) sebagai berikut :

1. Seseorang berkewajiban untuk menegakan prinsip dan iklim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala semua bangsa menghormati pemilik atau pemegang hak baik pada pasar domestik maupun pada pasar internasional terlepas darimana asal barang itu. Oleh sebab itu siapa saja dilarang untuk melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dengan melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi, terjemahan) terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat.
2. Semua tindakan "mengelabui dan membingungkan" terhadap sebuah merek yang pada akhirnya akan membahayakan dan merugikan baik untuk pemilik atau pemegang hak dan masyarakat konsumen haruslah dianggap dan dikwalifiseer sebagai pelanggaran dengan sengaja " dan perbuatan memperkaya diri secara tidak sehat" atau unjust enrichment"
3. Sebuah merek menunjukkan adanya *goodwill* yang melekat pada merek adalah suatu bentuk kebendaan yang menerbitkan akibat-akibat hukum sebagai berikut :
 - Setiap merek harus diakui sebagai suatu bentuk kebendaan yang harus dilindungi baik oleh masyarakat maupun oleh penguasa;
 - Setiap pemegang hak mempunyai hak yang eksklusif dan berhak untuk menikmati haknya tersebut.

4. Merek Penggugat adalah sebuah merek terkenal dan mempunyai reputasi tinggi karena merek tersebut dengan sukses telah memasuki pasar-pasar regional dan intrnasional sehingga diakui secara global.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penulisan tesis ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Hal ini disebabkan titik tolak penelitian adalah pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan atau proses untuk mengungkapkan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan menggunakan metode atau cara kerja yang sistematis, terarah dan dikendalikan oleh suatu pola berfikir yang benar. Keseluruhan rangkaian kegiatan pada dasarnya ditujukan pada pengumpulan bahan hukum, mengolah dan menginterpretasikan sebagai upaya mengungkap kebenaran yang terdapat dalam permasalahan yang telah dikemukakan.

Bahan hukum untuk penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengandung kelemahan-kelemahan dan kontradiksi serta inkonsistensi pengaturan yuridis, khususnya yang menyangkut kekuatan mengikat dari suatu putusan pengadilan terhadap perkara merek. Disamping itu juga mengenai kendala yuridis yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut.

Sumber informasi yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder, berupa atum perundang-undangan nasional maupun internasional

sebagai bahan perbandingan, buku-buku literatur serta berbagai kumpulan artikel yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam tesis ini. Sedangkan pengolahan data dilakukan secara deduktif, yaitu ketentuan-ketentuan umum diuraikan secara bebas dan hasilnya dianalisa secara kualitatif yaitu melalui pembahasan atas literatur-literatur yang ada dan digambarkan secara deskriptif.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab dimana masing-masing Bab terurai sebagai berikut :

Pada Bab I (Pertama) merupakan bab Pendahuluan, yang didalamnya menguraikan latar belakang permasalahan, sehingga dapat dimunculkan rumusan masalah, guna menentukan arah penelitian dan dasar pembahasan menjadi jelas, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian agar ruang lingkup pembahasan menjadi jelas, maka perlu disampaikan kerangka teori dan konsepsi berfikir. Selanjutnya bagaimana pendekatan masalah dilakukan, prosedur pengumpulan bahan dan dasar analisis yang guna mendukung pembahasan dalam penelitian, maka diuraikan pula tentang metodologi penelitian dan sebagai akhir dari bab ini disampaikan perihal sistematika penulisan.

Pada Bab II (Kedua) akan menguraikan tentang merek sebagai salah satu hak milik intelektual, disini akan dibahas secara teoritis tentang hakekat dari merek dan pengertian, landasan hukum dari merek. Semua pembahasan menyangkut apa dan bagaimana merek tersebut akan terangkum dalam bagian mengenai hak atas merek dari segi teori dan kepemilikan hak atas merek, yang

didalamnya juga akan dibahas tentang pengalihan hak atas merek, lisensi, merek kolektif, indikasi geografis dan indikasi asal. Semuanya itu masih terangkum dalam kerangka teori..

Pada Bab III (Ketiga) akan membahas mengenai beberapa kemungkinan penyalahgunaan merek dan perlindungan hukumnya, dimana didalamnya menyangkut pembahasan mengenai mempergunakan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya dan dilanjutkan dengan mempergunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya serta perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek maupun pengguna merek. Sehingga akan terlihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam penegakan hukum merek di Indonesia.

Bab IV (Keempat) membahas tentang pembaharuan Undang-Undang merek melalui putusan pengadilan. Di dalamnya akan membahas tentang contoh-contoh putusan pengadilan yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum merek di Indonesia.

Bab V (Kelima) tentang hambatan-hambatan perlindungan hukum atas hak merek (*law enforcement*). Didalamnya akan dibahas juga mengenai hambatan birokratis, hambatan dari segi aparat penegak hukumnya, dan hambatan dari perundang-undangan serta hambatan dari masyarakat atau konsumen.

Akhirnya dalam Bab VI (Keenam) akan mengemukakan rangkaian hasil penelitian berdasarkan analisis pada bab sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan serta perlunya saran-saran yang dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang penegakan hukum merek di Indonesia.

BAB II

MERЕК SEBAGAI SALAH SATU MILIK INTELEKTUAL

A. HAK ATAS MERЕК DARI SEGI TEORI

Tiap negara berkepentingan atas sistem ekonominya, untuk menyediakan barang dan jasa yang cukup, berkualitas dan harganya terjangkau dan untuk itu setiap negara akan memberikan perhatian yang utama pada pembangunan ekonomi, yang menyangkut perubahan dan perbaikan tradisi dan sistem sosial, politik, ekonomi dan hukum yang ada, serta penciptaan sistem baru yang diperlukan untuk melancarkan pembangunan.¹

Selanjutnya dikatakan, bahwa perubahan dan penciptaan baru tersebut meliputi peralatan untuk melancarkan dan meningkatkan kegiatan produksi (seperti prasarana jalan, sistem hukum untuk menjamin kegiatan ekonomi), serta sarana produksi itu sendiri (inovasi dalam teknologi, proses produksi baru yang meningkatkan mutu barang dengan harga yang lebih murah). Perubahan dan penciptaan baru merupakan ciri pokok dalam

¹ Joko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 1

proses pembangunan. Bahkan hal itu harus merupakan kegiatan rutin, bukan suatu kegiatan yang luar biasa.²

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan :

"Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa berkembangnya perekonomian untuk sebagian penting ditentukan oleh pertumbuhan industri. Industri merupakan tulang punggung dari perekonomian negara, sehingga tidak mengherankan apabila berbagai negara didunia, bahkan negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam sekalipun seperti Jepang misalnya, menitik beratkan pembangunan ekonominya pada bidang industri".³

Sejalan dengan usaha membangun bidang industri , para peneliti dirangsang secara terus menerus untuk melakukan penelitian-penelitian dibidang teknik dan teknologi yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan baru dibidang industri. Lancar tidaknya usaha penemuan-penemuan baru melalui penelitian dibidang teknik dan teknologi itu banyak tergantung dari persediaan biaya, adanya kebijaksanaan penelitian yang mendorong dan menguntungkan, serta kesediaan tenaga-tenaga ilmiah.⁴

Akan tetapi disamping itu semua, diperlukan adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak para penemu, karena penemuan-

² *Ibid.*

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengarahan Menteri Kehakiman RI Pada Seminar Hukum Atas Merek*, Binacipta, Jakarta, 1976, hlm. 12.

⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

penemuan yang diperolehnya tersebut berdasarkan keahlian dalam bidangnya masing-masing yang mempunyai nilai ekonomis, oleh karena itu adalah merupakan suatu yang wajar apabila kepadanya diberikan proteksi serta jaminan yang cukup bagi hak-hak yang berkaitan dengan penemuannya tersebut.⁵

Salah satu kebijaksanaan pemerintah yang memberikan proteksi kepada para penemu tersebut, sekaligus menjadikannya sebagai kebijaksanaan dibidang perekonomian adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Merek, yang sejak diundangkannya Undang-undang merek pertama telah beberapa kali diadakan perbaikan dan perubahan. Hal itu disebabkan karena pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi, yang kini telah menyatukan dunia.

1. Sejarah Pengaturannya Di Indonesia.

Perundang-undangan tentang merek sejak lama menarik perhatian dari berbagai usaha konvensi internasional. Perdagangan internasional dewasa ini tidak dapat berlangsung dengan baik tanpa adanya perlindungan hukum atas merek barang dan jasa. Sudargo Gautama mengatakan :

"Persoalan-persoalan tentang merek melintasi tapal batas-batas nasional, karenanya bersifat internasional. Barang-barang yang dipasarkan diluar negeri dijualnya berdasarkan merek. Orang-orang diluar negeri membeli

⁵ *Ibid.*

barang-barang karena mempercayai merek-merek tertentu yang sudah terkenal. Bahkan boleh dikatakan bahwa transaksi-transaksi jual beli diluar negeri lebih banyak terjadi penjualan-penjualan dari barang-barang dengan merek-merek terkenal daripada penjualan dari barang-barang itu didalam pasaran domestik".⁶

Khususnya dalam pasar luar negeri, merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan *goodwill* dengan konsumen diluar negeri. Merek-merek ini adalah simbol-simbol dengan nama seorang pedagang memperluas pasarannya diluar negeri dan juga mempertahankan pasar. Sedangkan untuk pasar dalam negeri, konsumen yang membeli suatu barang dan atau jasa masih mempunyai cara-cara lain untuk mengidentifikasi apa yang dibelinya tersebut.⁷

Pasar-pasar baru diciptakan melalui media-media yang sangat banyak dewasa ini. Goodwill atas merek yang merupakan sesuatu yang tak ternilai harganya dalam memperluas pasar suatu barang di luar negeri maupun di dalam negeri. Kalau suatu barang dan atau jasa sudah terkenal dengan merek tertentu, maka merek inilah yang dijadikan jaminan untuk kualitas dan memperluas pasar dari barang dan atau jasa tersebut.

⁶ Sudargo Gautama, *Indonesia dan Konvensi-konvensi Internasional tentang Merek*, Binacipta, 1976, hlm. 68.

⁷ *Ibid.*

Masalah-masalah tentang merek dan perlindungannya berdasarkan perundang-undangan nasional kepada merek internasional dapat dilihat dari berbagai usaha Organisasi Kamar Dagang Internasional (*International Chamber of Commerce*) yang berkantor di Paris. Untuk organisasi ini, Sudargo Gautama mengatakan :

"Organisasi ini dengan seksama mengikuti perkembangan hukum merek dan secara aktif mempersiapkan apa yang dinamakan *Model Law* tentang merek-merek. Perhatian dari usahawan-usahawan luar negeri dapat dilihat juga dari perkembangan dan jurisprudensi di negara kita sekitar merek-merek cap dagang ini. Sebagai contoh dapat disebut disini dua perkara yang dibahas secara khusus didalam sirkuler dari CAFI (*Commercial Advisory Foundation in Indonesia*) dalam tahun 1975. Dalam sirkuler itu ditekankan bahwa masalah *patent* dan *trademark* di Indonesia memegang peranan yang sangat penting di dalam ekonomi negara ini, terutama berkenaan dengan perkembangan industri-industri, dalam rangka penanaman modal di negara kita".⁸

Dalam sejarah perundang-undangan merek yang mengatur tentang merek di Indonesia, pada jaman pemerintahan kolonial Belanda telah dikeluarkan suatu produk perundang-undangan, yang dikenal dengan *Reglement Industriële Eigendom* (RIE), yang dimuat dalam Stb. 1919 No.545 Jo. Stb.1913 No. 214 . Pada saat itu, hak merek dimasukkan dalam katagori hak milik perindustrian (*Industriële Eigendom*).

⁸ Ibid., hlm. 62.

Setelah Indonesia merdeka, peraturan ini tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, hingga tahun 1961 dengan dikeluarkannya Undang-undang No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 290, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua peraturan perundang-undangan ini mempunyai banyak kesamaan . Perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya merek, dimana dalam RIE 1912, masa berlakunya merek adalah 20 tahun, sedangkan menurut Undang-undang Merek 1961, masa berlakunya merek adalah 10 tahun. Perbedaan lainnya adalah kalau dalam Undang-undang Merek 1961 dikenal penggolongan barang-barang dalam 35 (tiga puluh lima) kelas, sedangkan dalam RIE 1912 tidak dikenal penggolongsn kelas barang. Penggolongan kelas barang ini sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957, yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang demikian pesatnya dan perkembangan perdagangan yang begitu cepat, sehingga masalah perlindungan terhadap merek menjadi masalah internasional, Undang-undang Merek 1961 pun mulai ketinggalan zaman. Oleh karena itu pada tahun 1992, dikeluarkan Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dalam Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3490 dan disahkan pada tanggal 28 Agustus 1992. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 April 1993.

Alasan dicabutnya Undang-undang Merek 1961 adalah karena Undang-undang Merek 1961 dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Dalam Konsiderans Undang-undang No.19 Tahun 1992 tentang Merek, dicantumkan berbagai alasan tentang pencabutan Undang-undang Merek 1961 sebagai berikut :

- a. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa.

- b. Undang-undang Merek Nomor 21 tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.⁹

Dalam penjelasan Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, dikatakan :

Pertama, materi Undang-undang No.21 tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa Perang Dunia II. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam Undang-undang No.21 tahun 1961 tertinggal jauh. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat pada pada batas-batas negara. Keadaan ini menimbulkan saling ketergantungan antara bangsa-bangsa di dunia baik dalam kebutuhan, kemampuan maupun kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar bagi produk-produk mereka.

Kedua, perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan artispasi yang harus diatur dalam undang-undang ini.¹⁰

⁹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Undang-undang Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta, 1997/1998, hlm. 452.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 497-498.

Menurut Saidin, dibandingkan dengan Undang-undang No. 21 tahun 1961, Undang-undang No. 19 tahun 1992 menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain sebagai berikut :

- a. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin, untuk itu judul dibuat sangat sederhana, tetapi luwes. Dengan judul yang luwes tersebut, lingkup merek menjadi lebih luas, mencakup merek dagang maupun jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, telah pula tertampung didalamnya. Lebih dari itu dapat pula ditampung pengertian merek lainnya, seperti merek kolektif. Berbeda dengan Undang-undang Merek 1961, yang membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dari segi obyek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang. Sedangkan merek jasa sama sekali tidak dijangkau .
- b. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Sistem konstitutif dalam Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek disamping memberikan kepastian hukum, juga memberikan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan, diantaranya dengan

pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, serta tetap dimungkinkan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.

- c. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan. Dengan mekanisme yang demikian itu tidak saja problem yang timbul dalam sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya undang-undang ini mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

- d. Sebagai negara yang ikut serta dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1883, maka undang-undang ini mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam konvensi tersebut.
- e. Dalam undang-undang ini diatur juga tentang pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 1961 .
- f. Undang-undang ini mengatur juga tentang sanksi pidana, baik untuk tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.¹¹

Perubahan-perubahan yang demikian, sudah barang tentu akan membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan hukum hak milik perindustrian, khususnya hukum merek . Dan ini diharapkan dapat lebih merangsang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Akan tetapi perkembangan perdagangan barang dan jasa di era globalisasi ini semakin cepat, terutama di bidang perekonomian baik di tingkat nasional maupun internasional, perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Merek, perlu lebih di tingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan

¹¹ Saidin, *Aspek Hukum H.A.K.I (Intellectual Property Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 251-253.

perdagangan dan penanaman modal yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga dalam jangka waktu yang sangat singkat, Undang-undang No 19 tahun 1992 harus sudah disesuaikan lagi dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia perdagangan, khususnya perdagangan internasional . Untuk itu dikeluarkanlah Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek.

Disamping karena desakan pembangunan perekonomian nasional, pembaruan hukum merek harus juga menyesuaikan dengan konvensi internasional, dimana Indonesia telah menerimanya dan ikut serta sebagai peserta, bahkan telah meratifikasinya, yaitu Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Merek dengan persetujuan internasional tersebut.

2. Pengertian, Jenis dan Persyaratan Merek.

a. Pengertian Merek.

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No.19 tahun 1992 diberikan suatu definisi tentang merek sebagai berikut:

"Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa".¹²

Beberapa sarjana memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan merek tersebut, diantaranya:

(1) H.M.N. Purwo Sutjipto, mengatakan bahwa :

"Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis".¹³

(2) R. Soekardono, mengatakan bahwa ;

"Merek adalah sebuah tanda (Jawa: *ciri* atau *tengger*) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan

¹² *Ibid*, hlm. 453.

¹³ H.M.N PurwoSutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984. hlm.82.

dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain".¹⁴

(3) Iur Soeryatin, mengatakan bahwa :

"Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya".¹⁵

(4) Esse! R. Dillavau, sebagaimana dikutip oleh Pratisius Daritan, merumuskan merek seraya memberi komentar bahwa :

"No Complete defenition can be givenfor a trade mark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer of distributor to designate his particular goods, and which no other person has the legal right to use it. Originally the sign or trade mark, indicated origin, but to day it is used more as an advertising mechanism".

(Tidak ada definisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambang, simbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya disain atau *trade mark*

¹⁴ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 149.

¹⁵ Iur Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 84.

menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan).¹⁶

(5) Philip S. James mengatakan :

"A trade mark is a mark used in connexion with goods which a trader uses in order to signify that a certain type of goods are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if they merely pass through his hand in the course of trade".

(Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai suatu merek cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan).¹⁷

(6) Harsono Adisumarto mengatakan :

"Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang

¹⁶ Pratasius Daritan, , *Hukum Merek dan Persengketaan Merek di Indonesia*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan, hlm.7.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 11.

merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan".¹⁸

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa.

b. Jenis Merek.

Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek mengatur tentang jenis merek yaitu merek dagang dan merek jasa. Dalam pasal 1 butir 2 dan 3 disebutkan :

- (1) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang yang sejenis lainnya.

¹⁸ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990. hlm. 44.

(2) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Soeryatin mengatakan bahwa bentuk dan wujud merek dimaksudkan untuk membedakan barang sejenis milik orang lain.¹⁹ Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yaitu :

- (1) Merek lukisan (*beel mark*) ;
- (2) Merek kata (*word mark*) ;
- (3) Merek bentuk (*form mark*) ;
- (4) Merek bunyi-bunyian (*klank mark*) ; dan
- (5) Merek judul (*titel mark*) .

Selanjutnya dikatakan bahwa jenis merek yang yang paling baik indonesia adalah merek lukisan. Adapun merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk indonesia , mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf seperti, ph dan sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya: *Sphinx* atau *Svinks*.²⁰

¹⁹ Iur Suryatin, *Ibid.*, hlm. 87.

²⁰ *Ibid.*

R.M. Soeryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu :

(1) Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja ;

misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

(2) Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah atau, setidak-tidaknya jarang sekali dipergunakan; dan

(3) Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan

misalnya : rokok putih merek "Escort" yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya "Escort"; teh wangi merek "Pendawa" yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan dibawahnya "Pendawa Lima".²¹

Lebih lanjut R. Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa, bentuk dan wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa , melainkan harus berdaya penibeda, yang diwujudkan dengan:

²¹ R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 5.

- (1) Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*);
- (2) Merek dengan perkataan (*word mark*) ; dan
- (3) Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.²²

c. Persyaratan Merek.

Dari beberapa pendapat mengenai pengertian dan jenis merek, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat agar suatu merek diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang adalah harus ada daya pembeda yang cukup dan merupakan suatu tanda, dimana tanda yang dipakai itu haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) dari produksi seseorang dengan barang-barang yang diproduksi oleh orang atau perusahaan lain. Tanda dan daya pembeda tersebut hanya berlaku untuk barang atau jasa yang sejenis kecuali untuk barang dan atau jasa dengan merek terkenal.

Sudargo Gautama mengatakan :

"Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil suatu produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup

²² R. Soekardono, *Ibid.*, hlm. 165-167.

mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya, bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau satu doos, tube dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam prakteknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek".²³

Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek , mengatur tentang apa saja yang dapat dijadikan suatu merek . Dalam pasal 5 ditentukan bahwa, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur :

- (1) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- (2) Tidak memiliki daya pembeda;
- (3) Telah menjadi milik umum; atau
- (4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

²³ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 34.

Untuk lebih jelasnya, Sudargo Gautama mengemukakannya sebagai berikut:

(1) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

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

Didalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga sebagai 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.²⁴

²⁴ Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Alumni, Bandung, 1994, hlm. 35-36.

(2) Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan.

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan disini: lukisan atau sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang seperti "istimewa", "super", "sempurna". Semua ini menunjukkan pada kualitas suatu barang. Juga nama barang itu tidak dipakai sebagai merek. Misalnya "kecap" untuk barang kecap, merek "sabun" untuk sabun dan sebagainya. Misalnya perkataan "super", itu menunjukkan suatu kualitas atau mempropagandakan kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek.²⁵

(3) Tanda milik umum.

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dan orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan didalam kategori ini tanda lukisan mengenai "tengkorak

²⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

manusia dengan di bawahnya ditaruhkan tulang bersilang" yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga tidak dapat misalnya dipakai sebagai 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.²⁶

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

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek "kopi atau gambar kopi" untuk produk kopi, "mobil atau gambar mobil" untuk produk mobil. Ini maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan ada kemungkinan ada orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

Pasal 6 Undang-undang No.19 tahun 1992 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Permintaan pendaftaran merek oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.
- (2) Permintaan pendaftaran merek akan ditolak oleh Kantor Merek apabila :
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, atau
 - d. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut.

Pasal 6 tersebut diubah dengan pasal 6 Undang-undang No14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- (2) Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Kantor Merek apabila:
 - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
 - b. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
 - c. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
 - d. Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta tersebut.

- (3) Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dari perubahan pasal 6 Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek, sangat jelas terlihat adanya perluasan perlindungan hukum dari suatu merek barang dan atau jasa, yang sebelumnya hanya diperuntukkan untuk barang dan atau jasa yang sejenis, sekarang diperluas lagi untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dapat memberikan individualitas (ciri pribadi) kepada suatu benda, maka merek yang bersangkutan itu sendiri harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas. Misalnya tidak dapat diterimanya suatu tanda yang hanya merupakan suatu garis atau suatu titik atau hanya merupakan suatu lingkaran atau hanya suatu huruf dan hanya suatu angka yang terlalu mudah atau dikedepankan sebagai kombinasi yang terlalu sederhana. Untuk itu Sudargo Gautama mengemukakan :

"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 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".²⁸

Kantor Merek, yang dibawah Direktorat Paten, Paten dan Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan menyelidiki terlebih dahulu, permohonan pendaftaran suatu merek untuk barang-barang dan jasa produksi suatu 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 pendaftaran suatu merek telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek, dan tidak adanya sanggahan daripihak manapun, maka Kantor Merek akan melakukan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek produksi

²⁸ Sudargo Gautama, *Op.cit.*, him.51.

perusahaan tersebut dan akan menolak setiap permohonan pendaftaran suatu merek yang tidak mempunyai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang merek.

3. Sistem Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif atau atributif. Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek, yang telah diubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1997, menganut sistem konstitutif. Sistem ini merupakan perubahan yang sangat mendasar dari Undang-undang No.21 tahun 1961, yang menganut sistem deklaratif.

Dalam sistem konstitutif, hak atas merek tersebut tercipta karena terdaftarnya merek tersebut. Hak ini adalah hak eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama untuk jenis barang dan atau jasa yang sejenis atau untuk yang tidak sejenis untuk barang dan atau jasa dengan merek terkenal. Pasal 3 Undang-undang No.19 tahun 1992 menyebutkan sebagai berikut:

"Hak atas merek adalah Hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dalam waktu tertentu untuk memakai sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara atau bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya".

Yang ditekankan disini adalah bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama, dan ini berarti yang dipakai adalah sistem konstitutif. Dalam Penjelasan Undang-undang merek tersebut diatas dikatakan bahwa alasan untuk memilih prinsip konstitutif ini ialah bahwa salah satu pertimbangannya adalah lebih terwujudnya kepastian hukum.

Sistem deklaratif yang dipakai dalam Undang-undang No.21 tahun 1961 pada dasarnya lebih bertumpu pada semacam 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 mendaftarkan mereknya juga dianggap sebagai pemakai yang pertama. Ditambahkan dalam Penjelasan Undang-undang No.19 tahun 1992, anggapan hukum seperti itu bukan saja dalam praktek telah menimbulkan kepastian hukum, tetapi juga melahirkan banyak persoalan, dan hambatan dalam dunia usaha. Jadi pendaftaran merek tersebut dalam sistem konstitutif adalah mutlak sifatnya. Tanpa adanya pendaftaran, tidak akan timbul hak atas merek, yang berarti juga tidak akan ada perlindungan. Tetapi sekali didaftarkan dan memperoleh Sertifikat Merek, maka akan dilindungi dan orang atau badan hukum lain tidak dapat memakai merek yang sama. Untuk itu Sudargo Gautama mengatakan:

"Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik merek yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak mungkin orang lain memakainya tanpa persyaratan itu, dan jika tidak terdaftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek".²⁹

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Pemakaian yang pertama dianggap menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran hanya dipandang sebagai suatu yang dapat memberikan prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama, yaitu adalah yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tetapi apabila lain orang dapat membuktikan bahwa dialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan.³⁰

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. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain secara begitu saja, meskipun orang tersebut kemudian mendaftarkan mereknya.

²⁹ Sudargo Gautama, *Undang-undang Merek Baru*, Alumni, Bandung, 1992 hlm. 6.

³⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 275.

Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi.

Secara Internasional menurut Soegondo Soemodiredjo dikenal empat sistem pendaftaran merek yaitu :

- a. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang yang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania.
- b. 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. Sistem ini dianut misalnya oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia.

- c. 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 negara Spanyol, Colombia, Mexico, Brasil dan Australia.
- d. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-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 yang sejenis atas 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.³¹

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hal tersebut jelas berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak atas merek apabila telah didaftarkan oleh si pemegang merek. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan.

³¹ Soegondo Soemodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1963, hlm. 10-11.

4. Perpanjangan Pendaftaran Merek.

Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pendaftaran merek ini hendak diperpanjang oleh pemiliknya, hal tersebut bisa dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 Undang-undang No.19 tahun 1992, dimana dikatakan bahwa perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap jangka waktu yang sama, artinya perpanjangan tersebut berlangsung setiap kali untuk jangka waktu selama sepuluh tahun.

Cara permintaan perpanjangan pendaftaran merek adalah dengan permohonan tertulis oleh pemilik merek terdaftar atau kuasanya kepada Kantor Merek sebelum berakhirnya waktu 10 (sepuluh) tahun itu, yaitu dalam waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek 10 (sepuluh) tahun bersangkutan. Untuk perpanjangan ini juga dipungut biaya, yang besarnya telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Dengan ketentuan ini, seandainya jangka waktu perlindungan untuk merek akan berakhir misalnya pada tanggal 8 Desember 2001, maka permintaan tertulis untuk perpanjangan merek tersebut harus diajukan setelah tanggal 8 Desember 2000, akan tetapi tidak boleh lebih lambat dari tanggal 8 Juni 2000.

Adapun syarat untuk perpanjangan pendaftaran merek tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa yang disebut dalam Sertifikat Merek. Pembuktian bahwa merek yang bersangkutan masih dipakai pada barang atau jasa, harus turut disertakan dalam permohonan perpanjangan pendaftaran ini;
- b. Barang dan atau jasa tersebut masih diproduksi dan di perdagangkan. Bukti bahwa barang atau jasa tersebut dapat berupa Surat Keterangan dari instansi yang membina bidang kegiatan usaha, produksi barang atau jasa yang bersangkutan.³²

Persyaratan tersebut diatas dipergunakan dengan alasan bahwa pada dasarnya suatu merek melekat pada produk, baik yang berupa barang maupun jasa. Dalam jangka waktu peredaran tetap ada penyediaan yang terbatas, sesuai dengan sifat produk dan tujuan usaha atau kondisi pasar. Juka tidak lagi diproduksi atau tersedia produk yang bersangkutan, maka kelangsungan pendaftaran merek ini bisa dipengaruhi oleh adanya ketentuan penghapusan atau pembatalan merek terdaftar. Akan tetapi kalau masih beredar atau masih disediakan jasa yang bersangkutan, sudah sewajarnya jika keberadaan merek yang melekat pada barang atau jasa yang bersangkutan, juga tetap dimungkinkan diperpanjang pendaftarannya.

Permintaan perpanjangan ini dapat ditolak, dan jika hal itu dilakkan, maka kepada pemohon atau kuasanya di beritahukan secara

³² Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 289.

tertulis dengan disertai alasan penolakannya. Dan apabila permohonan perpanjangan merek terdaftar tersebut dikabulkan, maka perpanjangan merek tersebut dicatatkan dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek

5. Komisi Banding Merek.

Terhadap penolakan pendaftaran dari suatu merek, karena suatu alasan substantif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6. Pasal 31 Undang-undang No.14 tahun 1997 yang diubah dengan menyebutkan bahwa permintaan banding tersebut diajukan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek oleh orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan tembusan kepada Kantor Merek.

Menurut pasal 31 UU No. 19 th. 1992, tentang merek, Komisi Banding Merek ini adalah suatu badan khusus yang diketuai secara tetap oleh seorang ketua merangkap anggota dan berada dilingkungan departemen yang dipimpin Menteri. Anggota Komisi Banding Merek berjumlah ganjil sekurang-kurangnya tiga orang yang terdiri dari ahli yang diperlukan dan atau Pemeriksa Merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Ketua dan anggota Komisi Banding Merek diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Permintaan banding ke Komisi Banding Merek diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan alasannya. Permintaan banding itu diajukan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal permintaan banding Komisi Banding Merek harus sudah memberikan keputusannya.

Akan tetapi hingga saat ini Komisi Banding Merek ini belum juga dibentuk. Akibatnya, apabila terjadi penolakan terhadap pendaftaran suatu merek oleh Kantor Merek tidak dapat melakukan suatu upaya yang disebut oleh undang-undang sebagai suatu upaya hukum banding.³³

Sebenarnya, bahwa pembentukan Komisi Banding merek ini adalah kurang tepat dan tidak perlu, yang nilai obyektifitasnya masih diragukan, karena berbeda dengan sistem peradilan, sistem banding ke Komisi Banding Merek ini adalah suatu badan yang masili dalam satu atap dibawah Menteri Kehakiman , diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman. Dan yang menjadi Ketua dan Anggota Komisi Banding Merek adalah mereka-mereka yang berasal dari Kantor Merek juga.³⁴

³³ Sudargo Gautama, Loc. Cit., hlm. 59.

³⁴ Ibid.

Oleh karena itu yang paling tepat memeriksa keberatan terhadap penolakan pendaftaran merek oleh Kantor Merek adalah lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Tata Usaha Negara, karena penolakan pendaftaran merek yang dikeluarkan oleh Kantor Merek adalah produk Tata Usaha Negara, yang juga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Lembaga peradilan disamping memang telah diberi wewenang oleh undang-undang sebagai lembaga peradilan negara, lebih bersifat obyektif dan jujur.³⁵

Berkaitan dengan Komisi banding merek ini, Sudargo Gautama mengatakan:

"Oleh karena itupun, kita saksikan dalam ketentuan dalam perjanjian TRIPs, adanya persyaratan bahwa suatu badan peradilanlah yang harus meninjau keberatan-keberatan di bidang hukum merek ini. Dan sebaiknya, adalah kiranya bahwa pengadilan yang seyogyanya harus obyektif dan tidak terpengaruh, yang ditunjuk sebagai instansi bebas (*judicative*), yang dapat memeriksa tindakan-tindakan eksekutif, dalam hal ini administrasi Kantor Merek di bidang pendaftaran merek dan segala liku-liku berkenaan dengan masalah merek".³⁶

³⁵ Sudargo Gautama, Op Cit., hlm. 60

³⁶ Ibid.

B. KEPEMILIKAN HAK ATAS MEREK

1. Pengalihan Hak Atas Merek.

Merek sebagai hak kebendaan, mempunyai ciri yang sama dengan hak kebendaan yang lainnya, yaitu dapat dipertahankan dari siapapun benda itu berada dan dapat dipindah tangankan atau dialihkan kepemilikannya. Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek yang diubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1997 , menghormati hak individu. Wujud dari penghormatan terhadap hak individu tersebut adalah diakuinya oleh undang-undang tentang keberadaan hak milik, baik itu hak milik atas benda materiil ataupun hak milik atas benda immateriil. Hak milik sebagai hak kebendaan yang paling sempurna tentu saja jika dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna pula kepada pemiliknya. Salah satu wujud pengakuan dari hak kebendaan yang sempurna adalah boleh atau dapatnya hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik.³⁷

Menurut Mahadi, hak milik mengandung arti bahwa benda yang dikuasai dengan hak milik dapat diturunkan kepada ahli waris, dapat dialihkan kepada orang lain dan dapat diperjual belikan.³⁸ Jadi dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

Menurut pasal 41 ayat (1) Undang-undang No.19 tahun 1992, hak atas merek dapat dialihkan dengan cara:

³⁷ Mariam Darius, Badrul Zaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.43.

³⁸ Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 1981, hlm. 71.

- (1) Hak atas merek yang terdaftar dapat dialihkan dengan cara:
 - a. Pewarisan;
 - b. Wasiat;
 - c. Hibah;
 - d. Perjanjian; atau
 - e. Sebab-sebab lain yang di benarkan oleh undang-undang.
- (2) Pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukungnya.
- (3) Pengalihan hak atas merek sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib dimintakan pencatatan kepada Kantor Merek untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (4) Pengalihan hak atas merek yang telah dicatat Kantor Merek, diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Akibat hukum dari pengalihan hak atas merek berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga apabila telah dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- (6) Pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Karena hak atas merek ini merupakan suatu hak (yang tidak berwujud), menurut Sudargo Gautama, hak tersebut dapat dialihkan kepada mereka yang menurut hukum mewarisi, karena hibah atau wasiat merek yang bersangkutan. Juga jika dengan perjanjian, misalnya jual beli dengan persyaratan dalam Undang-undang ini. Yang menarik adalah bahwa selalu dalam Undang-undang Merek baru ini, disyaratkan akte

notaris. Karena dianggap hal-hal ini penting untuk pembuktian. Jadi aktenya harus bersifat *authentic* karena dibuat dihadapan Notaris. Di sini sekali lagi timbul permasalahan yang di dalam bidang Hukum Perdata Internasional dikenal dengan penyesuaian atau *aanpassing*. Yaitu seorang *Notary Public* misalnya di dalam dunia hukum Anglo-Saxon, harus dipersamakan dan diterima akte-aktenya sama seperti seorang Notaris di dalam sistem hukum Indonesia yang berdasar kepada sistem Notariat Latin.³⁹

Jika pengalihan hak merek itu berdasarkan pewarisan, wasiat dan hibah, maka ketentuan yang mengatur tentang itu di Indonesia masih bersifat pluralis belum ada yang mengatur secara unifikasi, masih berbeda untuk golongan penduduk. Ada yang tunduk dengan hukum adat, ada yang tunduk dengan hukum islam, dan ada yang tunduk pada hukum perdata yang dimuat dalam B.W..

Pengalihan hak atas merek tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang mendukungnya, dan yang harus diperhatikan adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bentuk pengalihan itu haruslah dikaitkan dengan peristiwa pelepasan hak dengan berbagai pilihan terhadap kaidah hukum dan dengan berbagai akibat hukum yang ditimbulkan sesuai dengan sifat kaidah hukumnya yang pluralis tersebut. Dokumen-dokumen yang dimaksudkan adalah Surat Permintaan

³⁹ Sudargo Gautama, *Ibid.*, hlm.58.

Pendaftaran Merek, Sertifikat Merek dan bukti-bukti lainnya yang mendukung pemilikan hak tersebut. Karena begitu ada pengalihan hak atas merek, bersamaan itu juga dapat juga disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lainnya yang terkait dengan merek tersebut.

Tentang persyaratan pencatatan pengalihan hak merek, Sudargo Gautama kembali mengatakan, akibat hukum daripada pengalihan hak baru berlaku terhadap pihak ketiga apabila telah dicatat dalam Daftar Umum Merek. Hal ini adalah sesuai dengan prinsip tentang kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar umum (registrasi) ini.⁴⁰

Pengalihan hak merek melalui perjanjian, agar diperhatikan prinsip hukum perjanjian yaitu prinsip kebebasan berkontrak, maka haruslah diperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian (pasal 1320 B.W.) dan syarat umum lainnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1319B.W. Berdasarkan penjelasan pasal 41 ayat (1) Undang-undang No.19 tahun 1992, khusus mengenai pengalihan dengan perjanjian, hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian.

Mengenai pengalihan dengan perjanjian, akan timbul persoalan jika hak merek itu pelepasannya dengan sistem bagi hasil, jual beli, sewa beli, yang semuanya itu dengan perjanjian atau bentuk-bentuk perjanjian tak bernama lainnya, ternyata tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-

⁴⁰ *Ibid.*, hlm.59.

undang No.19 tahun 1992 maupun Undang-undang No.14 tahun 1997. Pelepasan sebagaimana tersebut diatas dapat saja dilakukan, tetapi yang di permasalahan adalah bagaimana cara penyerahannya. Demikian juga halnya, bagaimana jika pelepasan hak merek itu dilakukan melalui suatu lembaga jaminan tertentu, misalnya gadai, hipotik atau fidusia.

Undang-undang No.19 tahun 1992 maupun undang-undang No.14 tahun 1997 tidak ada mengatur tentang merek dapat dijadikan sebagai obyek jaminan, tetapi hanya menyebutkan dapat dialihkan dengan suatu perjanjian . Oleh karena merek itu merupakan hak kebendaan, mestinya merek itu dapat dijadikan obyek jaminan, dengan bentuk jaminannya adalah fidusia ataupun hipotik, karena hak merek ini lebih tepat kalau diklasifikasikan sebagai benda terdaftar, daripada sebagai benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Dengan fidusia Sertifikat Merek berikut haknya dapat dijadikan jaminan, dan dicatatkan dalam Daftar Umum Merek yang menyebutkan bahwa merek tersebut sedang dijadikan obyek jaminan.

Dalam Penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang, misalnya pemilikan merek karena pembubaran badan hukum yang semula merupakan pemilik merek. Dan akibat hukum dari pengalihan hak atas merek berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga apabila telah dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Pihak-pihak yang bersangkutan tersebut adalah pemilik merek dan penerima

pengalihan hak atas merek. Sedangkan pihak ketiga adalah penerima lisensi. Penentuan bahwa akibat hukum tersebut baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat dalam Daftar Umum Merek, dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Menurut pasal 41 ayat (3) Undang-undang ini, pengalihan hak merek itu harus dicatat pada Kantor Merek dan memuat dalam Daftar Umum Merek untuk memenuhi asas publisitas, merek yang dialihkan tersebut selanjutnya diumumkan dalam daftar Resmi Merek. Dengan demikian maka akibat hukum dari pengalihan merek ini berlaku terhadap pihak yang bersangkutan dan pihak ketiga. Dari pencatatan pengalihan hak merek tersebut akan lahir hak kebendaan, karena berlaku kepada setiap orang dan dapat dipertahankan dari tangan siapapun juga. Jika pengalihan merek tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Merek dan tidak diumumkan pada Berita Resmi Merek, maka hak kebendaan tidak lahir, yang ada hanya hak perorangan dan hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu saja.

Dalam masalah pengalihan hak atas merek ini, terdapat prinsip penting yang dianut oleh Undang-undang No 19 tahun 1992 maupun Undang-undang No. 14 tahun 1997 yaitu untuk menghindarkan terjadinya semacam percaloan merek, pengalihan hak hanya akan dicatat dalam Daftar Umum Merek apabila permintaan pencatatan tersebut disertai

pernyataan penerima hak bahwa merek yang diterimanya akan digunakan dalam produksi dan perdagangan barang atau jasa.

Selain itu juga ditegaskan, tidak dapat dialihkan hak atas merek tertentu dalam bentuk dan cara apapun. Ketentuan ini berkaitan dengan hak atas merek terdaftar yang cara dan pemberian hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan pribadi pemberi jasa. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

2. Lisensi.

Selain pengalihan, Undang-undang Merek juga mengatur kemungkinan pemberian lisensi oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain, untuk menggunakan merek terdaftar yang dimilikinya dalam produksi dan perdagangan, baik untuk seluruhnya atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan. Pemberian lisensi dituangkan dalam bentuk perjanjian, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek yang bersangkutan.

Menurut ketentuan pasal 1 angka 5 Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek menyebutkan:

"Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan".

Perjanjian pemberian lisensi merek adalah salah satu jenis perjanjian lisensi industrial yang umumnya diatur dalam Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian lisensi merek tidak berbeda dengan perjanjian perorangan lainnya. Hak-hak untuk menikmati dan menegakkan ketentuan-ketentuan lisensi tergantung pada sifat kontraktual lisensi itu, daripada kenyataan terlibatnya hak-hak merek tersebut. Dan di Indonesia, ketentuan-ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata (B.W.), Buku III, pasal 1233-pasal 1864 B.W.

Hukum perjanjian ini mengikuti apa yang disebut dengan sistem terbuka. Menurut Insan Budi Maulana,

"Dengan sistem terbuka ini, dimaksudkan bahwa setiap orang bebas untuk membuat segala jenis kontrak, sedangkan kontrak-kontrak khusus atau yang "diatur" dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah". Kontrak jual beli, barter, atau pertukaran, sewa menyewa, kontrak kerja, kemitraan, asosiasi, keagenan, jaminan, pinjaman dan kompromi".⁴¹

Kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan jenis apapun didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) B.W. yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang secara sah diadakan, harus berlaku sebagai hukum bagi mereka yang mengadakannya. Dan untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 B.W. yaitu :

⁴¹ Insan Budi, Maulana, *Lisensi Merek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 1.

- Kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian;
- Mufakat (pertemuan pikiran) secara bebas;
 - masalah pokok tertentu; atau
- Suatu sebab yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Kecuali diperjanjikan lain, perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Di satu pihak, ketentuan serupa itu dimaksudkan untuk tetap memberi keleluasaan kepada pihak-pihak dalam perjanjian, dan untuk memberi kelonggaran terhadap iklim usaha. Tetapi di pihak lain, ketentuan tersebut juga dimaksudkan sebagai semacam arahan atau petunjuk kepada penerima lisensi warganegara Indonesia, untuk bersikap waspada terhadap perlisensian yang seringkali disertai dengan syarat-syarat yang kurang menguntungkan, misalnya pembatasan geografis dalam penggunaan merek di Indonesia, terutama dalam pemasaran barang atau jasa yang dibuat dengan menggunakan merek tersebut.

Dalam praktek, sudah cukup banyak produk-produk yang dibuat oleh pabrik-pabrik di Indonesia telah didasarkan atas pemakaian merek dengan cara sistem lisensi. Karena dengan adanya perjanjian lisensi ini, maka orang dapat memproduksi suatu barang atau jasa di Indonesia dengan menggunakan merek luar negeri. Dengan pengoperan suatu merek dalam bentuk lisensi, berarti bahwa orang atau badan hukum

diperkenankan untuk memproduksi barang atau jasa dengan merek tertentu.⁴²

Dalam pasal 43 Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek dikatakan , bahwa seorang pemilik merek yang terdaftar berhak untuk memberi lisensi kepada orang lain dengan suatu perjanjian yang dibuat dalam bentuk akte notaris. Untuk memakai mereknya, baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Hal ini dimaksudkan agar perjanjian tersebut menjadi otentik, karena menurut sistem hukum di Indonesia, Akte Notaris memberikan sifat otentik dari suatu perjanjian.

Dalam masalah lisensi ini, dikenal dengan prinsip *non-eksklusifitas*, artinya dengan prinsip ini, kecuali di perjanjikan lain, pemilik merek terdaftar tetap dapat menggunakan sendiri mereknya atau memberi lagi lisensi serupa kepada pihak ketiga yang lain. Begitu juga penerima lisensi. Dalam perjanjian lisensi dapat ditentukan bahwa penerima lisensi juga dapat memberi lisensi lebih lanjut, kepada pihak ketiga. Seperti juga halnya dengan usaha untuk mencegah tumbuhnya praktek pencaloan merek dalam kegiatan pengalihan hak atas merek, maka dalam hal perlisensian, pemahamannya adalah, bahwa dalam permintaan pencatatan itupun berlaku ketentuan adanya pernyataan bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek yang bersangkutan.⁴³

⁴² *Ibid*, hlm. 7.

⁴³ *Ibid*, hlm. 9.

Dengan mengingat besarnya pengaruh dan akibat yang dapat ditimbulkan dari praktek penggunaan lisensi dalam kehidupan ekonomi nasional pada umumnya, dan dengan mengingat belum berkembang meluasnya pengertian dan teknik penegosiasian lisensi dikalangan usahawan nasional, Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek memberi pengaturan yang jelas dalam masalah ini.

Pasal 48 menentukan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Selanjutnya pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai teknologi pada umumnya.
- (2) Kantor Merek wajib menolak permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Kantor Merek memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) secara tertulis kepada pemilik merek dan penerima lisensi atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

o Banyak pihak yang menilai pengaturan tersebut sangat luwes, tetapi banyak juga yang khawatir dengan kemungkinan interpretasinya

yang justru dapat mempersulit implementasinya. Kekhawatiran tersebut memang bukannya tanpa dasar. Itu pula sebabnya Undang-undang memerintahkan agar sistem lisensi ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan pemerintah.⁴⁴

Seperti halnya dengan pengalihan hak atas merek, perjanjian lisensi merek wajib dimintakan pencatatan pada Kantor Merek. Latar belakang pemikiran dan alasan yang melandasinya pun sama. Selain itu pasal 49 Undang-undang Merek juga mengatur hak penerima lisensi yang beritikad baik, dalam hal merek yang dilisensikan, karena suatu sebab, kemudian dibatalkan. Selengkapnya bunyi pasal 49 adalah :

- (1) Penerima lisensi yang beritikad baik dari merek yang kemudian dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakannya sebagai perjanjian lisensi merek yang tidak dibatalkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi itu.
- (2) Penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilaksanakannya kepada pemberi lisensi merek yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang dibatalkan.
- (3) Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima secara sekaligus royalti dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak

⁴⁴ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm. 69.

dibatalan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.

3. Merek Kolektif.

Ketentuan merek kolektif ini merupakan hal yang baru dalam Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek. Dalam pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa :

"Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa-jasa sejenis lainnya".

Dari ketentuan tersebut diatas, dapat ditegaskan bahwa merek kolektif itu dapat berupa merek barang dan dapat pula berupa merek jasa. Dengan adanya klasifikasi merek kolektif tersebut bukan berarti ada tiga jenis merek, jenis merek tetap hanya dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Penambahan pada merek kolektif hanyalah menunjukkan subyek pemakai merek, yaitu boleh perorangan dan boleh kolektif. Untuk merek kolektif pun boleh dipakai oleh beberapa orang atau boleh juga oleh Badan Hukum.

Berbeda dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1992, Konvensi Paris memberikan batasan tentang merek dagang kolektif yaitu merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produk suatu usaha tertentu, tetapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau

hallmark atas barang-barang hasil produksi atau disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus.⁴⁵

Untuk pendaftaran merek kolektif, dalam permohonannya harus disebutkan secara tegas bahwa merek yang bersangkutan akan digunakan sebagai merek kolektif. Untuk itu harus pula dilengkapi dengan peraturan penggunaannya secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik merek. Hal tersebut telah dengan jelas diatur dalam pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Merek 1992 yang menyatakan :

- (1) Permintaan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima apabila ada permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- (2) Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada permintaan pendaftaran tersebut wajib disertakan pula salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai Merek Kolektif, yang ditandatangani oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Di negara-negara lain sebagaimana ditentukan dalam penjelasan pasal 61 ayat (2) Undang-undang Merek , peraturan yang semacam itu diartikan sebagai *Regulation*. *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyebutkan istilah semacam itu dengan sebutan *the Regulation Concerning the Use of CollectiveMark*.

⁴⁵ Saidin, *op.cit.*, hlm. 301.

Peraturan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal 61 Undang-undang No.19 tahun 1992 harus berisikan antara lain:

- a. Sifat, ciri-ciri umum, atau mutu dari barang atau jasa yang diproduksi dan perdagangannya akan menggunakan Merek Kolektif;
- b. Ketentuan bagi pemilik Merek Kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan; dan
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan Merek Kolektif.

Dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri-ciri umum dan mutu barang atau jasa dan pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh orang atau badan hukum yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan. Persyaratan peraturan penggunaan merek kolektif itu tidak bersifat limitatif. Artinya masih dapat ditambah lagi dengan ketentuan atau persyaratan lain.

Untuk permintaan pendaftaran merek kolektif dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, yang pada dasarnya sama dengan persyaratan yang pada dasarnya sama dengan persyaratan untuk pendaftaran merek pada umumnya. Untuk pendaftarannya pada Kantor Merek juga sama ketentuannya dengan pendaftaran merek pada umumnya, tetapi pencantumannya dalam Daftar Umum Merek harus disertai dengan lampiran salinan peraturan penggunaan merek. Untuk

pengumumannya dalam Berita Resmi Merek juga demikian, juga disertai dengan peraturan penggunaannya.

Untuk mencegah adanya penyalahgunaan penggunaan yang dapat merugikan masyarakat, pemilik merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan orang dan atau badan hukum lain yang juga menggunakan merek kolektif yang bersangkutan, apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam peraturan penggunaan merek kolektif. Sebab pemilik merek kolektif pada dasarnya hanya mengawasi penggunaan merek tersebut sesuai peraturan yang ada.

Karena sifat penggunaannya yang bertumpu pada peraturan, maka pemilikan hak atas merek kolektif hanya dapat dialihkan kepada pihak lain yang mampu secara efektif mengawasi pelaksanaan peraturan penggunaan merek kolektif tadi. Pengalihan itu harus dimintakan pencatatannya pada Kantor Merek dalam daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Untuk merek kolektif ini, tidak dapat dilisensikan kepada orang atau badan hukum lain (vide pasal 67 Undang-undang No.19 tahun 1992).

Menurut pasal 68, untuk merek kolektif ini, Kantor Merek dapat menghapuskan pendaftarannya atas dasar:

- a. Permintaan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis dari semua pemakai merek kolektif;

- b. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai berturut-turut selama tiga tahun atau lebih sejak tanggal pendaftarannya;
- c. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran; atau
- d. Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.

Permintaan penghapusan merek kolektif itu diajukan kepada Kantor Merek, untuk kemudian dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Akan tetapi hal tersebut hanya dapat dilakukan jika memenuhi alasan-alasan sebagaimana tercantum pada butir b,c dan d tersebut diatas.

Gugatan pembatalan merek kolektif juga dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, jika penggunaan merek kolektif tersebut dipergunakan tidak sesuai dengan permintaan pendaftarannya. Misalnya permintaan pendaftarannya

dikatakan untuk merek kolektif, tetapi dalam penggunaannya tidak demikian.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 71 Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek, bahwa pengaturan tentang merek kolektif ini adalah merupakan *lex specialist*. Oleh karena itu semua ketentuan Undang-undang No.19 tahun 1992 ini berlaku untuk merek kolektif ini, sepanjang tidak ditentukan secara khusus.

4. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal.

Sebagai negara yang ikut dan telah meratifikasi persetujuan putaran Uruguay, mengharuskan pihak Indonesia sebagai peserta melakukan perubahan dan penyempurnaan undang-undang dibidang hak milik intelektual, khususnya hak merek. Undang-undang merekpun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of International Property*), tahun 1883. Penyempurnaan ini dilakukan terhadap berbagai ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktek internasional di bidang merek, yang sekaligus juga diadakan penyesuaian terhadap persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods*) atau Aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual, dimana pada

pokoknya *Agreement* ini memuat norma-norma serta standard perlindungan bagi karya intelektual manusia.⁴⁶

Masalah Indikasi geografis dan Indikasi asal ini baru diatur dalam Undang-undang No.14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek. Indikasi geografis dilidungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan (pasal 79A ayat (1)).

Indikasi Geografis.

Mengenai indikasi Geografis ini ada ketentuan khusus dalam pasal 22 dari perjanjian TRIPs, yang mengatur perlindungannya. Dalam ayat (1) dari pasal 22 dirumuskan apa yang diartikan dengan istilah *Geographical Indications* (Indikasi Geografis). Untuk perjanjian TRIPs, ini adalah mengidentifikasi suatu barang sebagai berasal dari wilayah salah satu anggota atau suatu wilayah atau tempat didalam lingkungan itu, dimana sesuatu kualitas tertentu, reputasi atau ciri lain daripada benda ini dikaitkan dengan daerah geografis ini. (*Geographical indications are for the purpose of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that*

⁴⁶ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hlm. 20.

*teritory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin).*⁴⁷

Berbeda dengan merek, indikasi geografis lebih merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut telah memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Tanda yang digunakan sebagai indikasi dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus menjadi dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.⁴⁸

Indikasi geografis mendapat perlindungan setelah terdaftar atas dasar permintaan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri dari:
 - 1) Pihak yang mengusahakan barang-barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
 - 2) Produsen barang-barang hasil-hasil pertanian;

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 23.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 15.

- 3) Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri;
 - 4) Pedagang yang menjual barang-barang tersebut;
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
- c. Kelompok konsumen barang-barang tersebut.⁴⁹

Kelompok konsumen diberikan kewenangan untuk melakukan pendaftaran indikasi geografis di Kantor Merek, karena perlindungan terhadap indikasi geografis seperti halnya merek, dimaksudkan juga untuk perlindungan terhadap masyarakat konsumen, dalam arti untuk menghindari kegiatan yang dapat menyesatkan masyarakat dalam hal suatu tanda yang seharusnya dilindungi berdasarkan indikasi geografis, dipakai oleh pihak lain yang beritikad baik, bahkan sebelum indikasi geografis ini didaftarkan maka dimungkinkan pemakaian bersama tanda tersebut oleh pemegang hak atas indikasi geografis dan pihak lain tersebut untuk jangka waktu tertentu. Hal ini didasarkan pertimbangan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan tersebut.⁵⁰

Setelah lewatnya jangka waktu 2 (dua) tahun maka hanya pemegang hak atas indikasi geografis yang berhak memakai tanda yang bersangkutan. Untuk hal tersebut, Sudargo Gautama mengatakan:

"Memang harus diakui ketentuan ini menimbulkan kesan bahwa pemegang indikasi geografis mendapat prioritas perlindungan. Hal ini

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 17.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 19.

memang tidak salah karena faktor utama indikasi geografis adalah faktor alam, faktor kemampuan manusia, atau kombinasi keduanya yang relatif bersifat tetap dan sangat melekat pada daerah yang bersangkutan".⁵¹

Jadi dari segi obyek, indikasi geografis yang dilindungi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang dihasilkan oleh alam;
- b. Barang-barang hasil pertanian;
- c. Hasil kerajinan tangan; dan
- d. Hasil industri tertentu.⁵²

Apabila telah memenuhi persyaratan, indikasi geografis dapat didaftar, terutama untuk kepastian hukum. Permintaan pendaftaran indikasi geografis ditolak oleh Kantor Merek apabila tanda tersebut:

- a. Bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, atau kegunaannya;
- b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis.

Pemegang hak indikasi geografis, dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis secara tanpa hak, berupa

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵² *Ibid.*, hlm. 18.

permintaan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi yang digunakan secara tidak sah tersebut.⁵³

Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tidak sah tersebut.

Disamping tuntutan yang sifatnya keperdataan, pelanggar masalah indikasi geografis ini juga dapat dijatuhi pidana. Seperti yang ditentukan dalam pasal 82A ayat (3) Undang-undang No.14 tahun 1997, ketentuan mengenai dijatuhkannya pidana tidak berlaku bagi pihak yang sudah memakai indikasi geografis sebelum telah didaftarkan oleh si pemegang indikasi geografis ini. Pasal 79A ayat (7) Undang-undang yang sama menentukan bahwa orang yang beritikad baik telah memakai ini, diberikan waktu 2 (dua) tahun sejak telah didaftarkan indikasi geografis ini oleh pihak lain, untuk tetap dapat memakainya.

Sanksi pidana yang diberikan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 82A ayat (1) dan(2), yaitu barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana paling lama 7

⁵³ *Ibid.*, hlm. 19.

9tujuh) tahun dan denda maksimum Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jika persamaan itu hanya pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain yang terdaftar, maka pidana penjaranya maksimum 5 (lima) tahun dan denda maksimum Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka dibedakan mengenai peniruan, sama pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain yang terdaftar. Disamping itu juga dinyatakan barangnya harus sejenis dengan barang yang terdaftar. Dengan lain perkataan, jika dipakai indikasi geografis ini untuk barang yang lain, maka berbeda dengan ketentuan mengenai merek terkenal, untuk barang-barang yang tidak sejenis, tidak ada sanksi pidana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) dari pasal 82A tersebut.⁵⁴

Indikasi Asal.

Dalam hal tanda yang seharusnya dilindungi berdasarkan indikasi geografis namun tidak didaftarkan, maka perlindungan terhadap tanda tersebut berdasarkan indikasi asal. Disamping itu indikasi asal meliputi pula tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Ini berarti, indikasi asal mendapat perlindungan tanpa melalui pendaftaran. Adapau alasan perlindungan terhadap indikasi asal tidak terlepas dari upaya

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 31-32.

perlindungan terhadap produsen dan masyarakat konsumen barang dan jasa tersebut.

Indikasi asal ini meliputi tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Hal ini berarti pula indikasi asal mendapatkan perlindungan tanpa melalui proses pendaftaran. Sudargo Gautama mengatakan:

"Apabila tidak terdaftarpun indikasi geografis ini diberi perlindungan. Alasan untuk perlindungan terhadap indikasi indikasi asal ini tidak terlepas pula dari upaya memberi perlindungan terhadap produsen dan juga masyarakat konsumen dari barang dan jasa tersebut. Jadi disini kita saksikan prinsip utama lagi seluruh sistem merek, yaitu perlindungan kepada khalayak ramai (konsumen) yang berlaku pula di dalam hal ini".⁵⁵

Ketentuan-ketentuan mengenai indikasi geografis berlaku juga untuk indikasi asal. Termasuk juga hak-hak yang diberikan kepada pemegang hak indikasi asal, sama dengan indikasi geografis, seperti mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi asal terhadap pemakai indikasi asal secara tanpa hak.

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan indikasi asal ini sama dengan pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan indikasi geografis yang mempunyai persamaan pada pokoknya. Sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 82B

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 20.

menyebutkan apabila ada orang atau badan hukum yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Pasal 82B ini adalah ketentuan mengenai peniruan atau penjiplakan daripada indikasi asal, sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa tujuan utamanya adalah untuk memebrikan perlindungan kepada konsumen atau khalayak ramai, supaya tidak diperdaya atau keliru membeli barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang dikehendakinya.

Dalam suatu produk barang atau jasa, pencanturan negara dari mana asalnya suatu ~~suatu~~ merek dengan label tertentu merupakan sesuatu yang dipentingkan. Misalnya jika "Calvin Clein" atau "Pierre Cardin" yang dipakai mereknya atas barang-barang , baik kemeja, atau tas kulit dengan label sama, maka barangnya ini memang diproduksi di negara berkembang antara lain RRC, Thailand atau Indonesia, maka dalam hasil produksinya harus dicantumkan negara asal barang ini dibuat. misalnya "Made in Thailand" atau Made in Indonesia". Sekarang merek-merek terkenal sudah beredar diseluruh dunia, yang umumnya berasal dari

negara-negara maju, akan tetapi sudah diproduksi dengan lisensi di negara berkembang, untuk menekan biaya produksi.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

BAB III
PENYALAHGUNAAN MEREK DAN PERLINDUNGAN
HUKUMNYA

A. Mempergunakan Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dan Pada Keseluruhannya.

Mengenai ketentuan persamaan pada pokoknya dan pada keseluruhannya diatur dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis maupun tidak sejenis".¹

Sedangkan pasal 6 ayat (1) Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek mengatur masalah persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya lebih sempit dibandingkan dengan Undang-undang No.14 tahun 1997, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek

¹ Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung Republik Indonesia *Himpunan Perundang-undangan*, Jakarta, 1998, hlm. 91.

milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas".²

Dalam Penjelasan Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang merek dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya", adalah adanya kesan yang sama antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan.

Sebelum Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek dikeluarkan, Menteri Kehakiman telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman No.M-03.HC.02.01 tanggal 15 Juni 1991 tentang larangan bagi Kantor Merek untuk mendaftarkan merek-merek yang dianggap terkenal, yang memberikan batasan yang cukup luas untuk merek terkenal, dimana yang dilarang untuk didaftar adalah merek-merek yang sama dengan merek terkena, bukan saja untuk jenis barang yang serupa, tetapi juga segala macam jenis barang. Hal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 5 Undang-undang No.14 tahun 1997. Untuk hal ini, Sudargo Gautama mengatakan :

"Apa yang merupakan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain dan apakah barang atau jasa sejenis, adalah satu penilaian yang pada hakikatnya harus ditentukan oleh instansi pengadilan, apabila yang berkepentingan mengajukan persoalan ini kepadanya. Maka jurisprudensi yang sekarang ini telah dibentuk dengan rangkaian putusan-

² Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Undang-undang Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta, 1997/1998, hlm. 445.

putusan dari pengadilan kiranya masih tetap berlaku dan berharga untuk diperhatikan".³

Mengenai soal "persamaan pada pokok" antara merek-merek ini, Sudargo Gautama kembali mengatakan:

"Kreteria yang berlaku ialah apabila sesuatu merek yang bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai bagi barang-barang yang sejenis. Yang menentukan apakah ada atau tidak ada persamaan pada pokoknya adalah "kesan daripada merek bersangkutan kepada khalayak ramai". Jadi hal ini tergantung kepada penentuan dari pihak hakim. Hakim memperhatikan dalam melakukan tugasnya ini bagaimana kesan daripada sifat umum merek yang bersangkutan kepadanya dan juga kesan yang diberikan oleh merek yang bersangkutan kepada khalayak ramai, jika dipandang secara sepintas lalu. Dan dalam melakukan tugasnya ini, hakim selalu harus mengungat bahwa para pembeli dari barang-barang bersangkutan tidak seperti pihak hakim yang sedang mengadili perkara, memperoleh kesempatan untuk menjejerkan kedua merek bersangkutan ini dihadapannya".⁴

Khalayak ramai atau publik yang hendak membeli barang atau jasa tentu akan sangat sulit untuk mendapatkan kesempatan untuk menjejerkan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya tersebut. Pembeli hanya mempunyai kesan dari pernah yang dilihatnya, tetapi bukan gambaran yang jelas dari semua bagian barang dan atau jasa yang mempergunakan merek

³ Sudargo Gautama, *Undang-undang Merek Baru*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.18.

⁴ *Ibid.*, hlm.9.

Amalia dan Cowok Permana di Jakarta

tersebut . Oleh karena itu, menurut Sudargo Gautama, kesan dari merek-merek yang tinggal dalam ingatan publik adalah kesan pada keseluruhan dari merek yang bersangkutan. Jadi dengan lain perkataan detail-detail dari merek-merek yang bersangkutan ini umumnya tidak diingat oleh publik yang hendak membeli barang itu. Hal ini harus diperhatikan pada waktu melakukan penilaian. Dalam praktek perdagangan sehari-hari, pembeli tidak terlalu memperhatikan dan tidak sadar tentang adanya perbedaan-perbedaan, jikalau kesan pada umumnya sudah menyerupai. Detail-detail kecil tidak dilihatnya. Maka untuk menentukan apakah ada "persamaan pada pokok atau tidak" merek-merek yang bersangkutan itu harus dipandang secara keseluruhannya. Dengan perkataan lain, tidak dapat diadakan pemecahan daripada bagian-bagian merek bersangkutan dan kemudian berdasarkan adanya perbedaan dalam bagian-bagian, ditarik kesimpulan bahwa ada cukup perbedaan untuk keseluruhannya.⁵

Sebagai contoh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pdt.G/2001/PN.JKT.PST, antara ILLINOIS TOLL WORKS,INC., Amerika Serikat, sebagai Penggugat, melawan JOHN CHRISTOPHER SUMMAKWAN,Indonesia, sebagai Tergugat I, dan Pemerintah Republik Indonesia, sebagai Tergugat II, dengan dalil gugatan bahwa Penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek terkenal DEVCON dan DEVCON PLASTIC STEEL EPOXY yang sudah didaftar di beberapa negara dan telah

⁵ *ibid.*

Handwritten signature: [unclear] - [unclear] [unclear]

pula dimohonkan pendaftarannya di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I c.q Direktorat Merek masing-masing :

- a. DEVCON dengan No. Agenda D99-21517 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 01, dan
- b. DEVCON PALSTIC STEEL EPOXY dengan No. Agenda D99-21515 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 01.

Merek Penggugat Devcon dan Devcon Plastic Steel Epoxy telah pula didaftarkan dan dipromosikan secara luas di berbagai negara sejak lama, sehingga merek Penggugat tersebut menurut Penjelasan Undang-undang Merek No.14 tahun 1997 angka 1 harus dikualifikasikan sebagai merek terkenal. Merek Devcon Plastic Steel Epoxy yang semula terdaftar Nomor 202747 telah diperpanjang pendaftarannya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1961 dengan etiked buruk membonceng pada keterkenalan merek Penggugat untuk menikmati keuntungan dengan mudah oleh Tergugat I, bekas distributor Penggugat, dibawah Nomor 351966 pada tanggal 16 Januari 1996 dan penggugat merasa sangat keberatan atas perpanjangan merek Tergugat I tersebut, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Penggugat Devcon dan Devcon Plastic Steel epoxy yang sudah terkenal. Pemakaian dan pendaftaran serta perpanjangan Devcon Plastic Steel Epoxy yang bentuk tulisan, bunyi ucapan maupun jenis barangnya sama dengan merek terkenal Penggugat, dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai seakan-akan merek serta hasil-hasil produksi Tergugat I berasal dari Penggugat, atau mempunyai hubungan erat dengan Penggugat, hal mana

sangat merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan dan pasal 56 ayat (3) Undang-undang No.14 tahun 1997 merek Tergugat harus dibatalkan.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusannya bahwa gugatan Penggugat tidak kadaluarsa, karena Indonesia adalah salah satu negara yang menganut kesepakatan Uni Paris yang langsung diterapkan dan merupakan bagian dari hukum nasional, hal ini terlihat pada pasal 6, pasal 8, pasal 4, pasal 6 bis ayat 3 yang tidak mengenal pembatasan waktu (Paris Convention sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia No. 24 Tahun 1979). Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa keberadaan pertama merek Devton Plastic Steel Epoxy, adalah pada tanggal 4 Juli 1986 dengan daftar No. 202747 yang melindungi jenis barang kelas I yaitu segala macam lem (perekat) Industri adalah pengalihan hak dari Jo Eng Hoat pada tanggal 1 september 1993, oleh Tergugat I didaftarkan pada tanggal 4 Juli 1996 dengan No. 351966, karena Tergugat I juga mendaftarkan merek Devcon atas nama Tergugat I dengan Nomor pendaftaran 325468 tanggal 29 september 1993. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa merek Devcon juga telah didaftar atas nama Penggugat di Amerika Serikat dengan No. 622543 tanggal 6 Maret 1956, No. 769779 tanggal 19 Mei 1964, di Norwegia No.76334 tanggal 30 April 1969, di Italia No. 755646 tanggal 14 Pebruari 1996, di Britania Raya dan Irlandia Utara No. 1139703 tanggal 3 September 1980 dan di Britania Raya dan Irlandia Utara No. 986290 tanggal 20 Januari 1972, yang menunjukkan

bahwa merek Penggugat telah ada sejak 1956 dan telah menyebar ke berbagai negara.

Untuk menentukan suatu merek tersebut terkenal atau tidak, tidak bisa hanya mengacu keberadaan pasal 56 ayat (3) Undang-undang No.14 tahun 1997 beserta penjelasannya tetapi juga berpedoman kepada fakta suatu merek tersebut terkenal apabila merek tersebut secara berkesinambungan tetapi eksis (hidup) dan telah pula menyebar pemasarannya ke berbagai negara. Walaupun Undang-undang No.14 tahun 1997 menganut asas konsitutif, artinya tidak dengan sendirinya menurut hukum memperoleh kedudukan perlindungan hak eksekutif kepada pemilik pemilik yang sudah terdaftar namun kedudukan dan perlindungan dapat diberikan dengan doktrin pendaftar pertama (*The first to file Principle*), dan pada dasarnya kondisi umum sekarang ini adalah dalam era globalisasi sehingga tidak lagi mengenal lintas batas dan lintas waktu. Pemilik Merek yang harus dilindungi adalah pemilik merek yang dapat membuktikan merek tersebut yang apabila sama dalam berbagai segi adalah siapa yang terlebih dahulu mempunyai sertifikat pendaftaran yang resmi pada suatu negara yang berdaulat adalah merupakan merek yang utama dan harus dilindungi. Tergugat I dengan mempunyai etikad yang tidak baik telah mendaftarkan merek Devcon Plastic Steel Epoxy yang sama dengan merek Devcon dan Devcon Plastic Steel Epoxy seperti milik Penggugat, dan Tergugat I dahulu adalah distributor dari Penggugat yang kedua pada tanggal 12 nopember 1998 dan tanggal 9 September 1999 telah diputus perjanjian distributor tersebut oleh

penggugat. Berdasarkan alat bukti yang ada Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek milik Penggugat dengan merek Tergugat I, baik dari segi huruf, model huruf maupun dari segi jenis ucapan, sehingga jelas keduanya mempunyai kesamaan dalam ucapan kata dan suara, model huruf dan kesamaan jenis produk yang dapat menimbulkan kebingungan dikalangan konsumen tentang asal usul barang yang menggunakan merek Devcon Plastic Steel Epoxy. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1971K/Sip/1982 tanggal 11 Maret 1986 yang pada pokoknya menyatakan tidak boleh mempergunakan merek yang diketahui merek tersebut adalah merek di luar negeri, karena hal tersebut akan menimbulkan kesan pada masyarakat seolah-olah barang tersebut berasal dari luar negeri dan Majelis hakim mempedomani juga asas *Parate non mutat dominium* (pembajak bagaimanapun tidak dapat menjadi pemilik sah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan penggugat adalah pemilik satu-satunya yang berhak atas merek terkenal Devcon No. Agenda D99-21517 dan Devcon Plastic Steel Epoxy No. Agenda D99-21515 untuk membedakan hasil produksi Penggugat dengan hasil produksi pihak lainnya dan menyatakan pendaftaran merek Devcon Plastic Steel Epoxy dibawah Nomor 202747 sebagaimana telah diperpanjang dibawah Nomor 351966 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal Devcon dan devcon Plastic Steel Epoxy milik Penggugat dan pendaftarannya dilakukan dengan etikad

tidak baik meniru merek terkenal Devcon dan devcon Plastic Steel Epoxy serta membatalkan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Penggugat II untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Tergugat I Devcon Plastic Steel Epoxy pendaftaran Nomor 351966 dalam daftar umum merek Tergugat II serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sebesar Rp. 392.000 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).⁶

Contoh lainnya adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Reg.No.3879 K/Pdt/1991 dalam perkara HANNA BARBERA PRODUCTIONS, INC. yang berkedudukan di Los Angeles, USA, sebagai Penggugat, melawan SUMITOMO dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai Tergugat I dan Tergugat II . Dalam gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa penggugat adalah pemilik terkenal SCOOBY DOO di seluruh dunia termasuk di Indonesia, untuk membedakan barang-barang hasil perusahaan/perniagaan penggugat atau pemegang hak lisensi dari penggugat dengan barang-barang hasil perusahaan/perniagaan orang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang No.21 tahun 1961 penggugat adalah pemegang hak khusus atas pemakaian merek dagang SCOOBY DOO di seluruh wilayah Indonesia, karena diberikan perlindungan hukum terhadap pemakaian merek-merek yang sama pada pokoknya oleh pihak lain tanpa izin/lisensi dari pemilik merek dagang SCOOBY DOO DI

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 27 Agustus 2001, No.81/Pdt/G/2001/PN.Jkt. Pst.

NEGARA Amerika Serikat. Disamping sebagai pemegang hak atas merek dagang SCOOBY DOO di Indonesia, juga sebagai pemilik copy right (hak cipta) dari komik-komik cerita dan film-film SCOOBY DOO di seluruh dunia, ceritera-ceritera dan film seri SCOOBY DOO telah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia baik dalam buku ceritera anak-anak (komik) maupun secara visual disiarkan dalam film-film seri oleh TVRI. Ternyata dalam Daftar Umum Direktorat Paten dan Hak Cipta telah di daftarkan merek dagang SCOOBY DOO dan lukisan 5 karakter dari peran utama ceritera SCOOBY DOO dibawah No. 168908 atas nama Tergugat I Sumitomo. Tentunya penggugat merasa keberatan atas pendaftaran tersebut, karena mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek-merek terkenal Penggugat, bahkan semata-mata merupakan jiplakan dari gambar karakter peran utama ceritera SCOOBY DOO, oleh karena itu penggugat menuntut pendaftaran merek terdaftar tergugat No.168908 "SCOOBY DOO & Lukisan" dari Daftar Umum Direktorat Paten dan Hak Cipta.

Di tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan pendaftaran merek tergugat I dibawah No.168908 "SCOOBY DOO & Lukisan" mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang SCOOBY DOO dan Lukisan atas nama penggugat serta membatalkan

pembatalan merek No. 168908 "SCOOBY DOO & Lukisan" atas nama tergugat I dari Daftar Umum Direktorat Paten dan Hak Cipta.

Putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tenggang waktu 9 bulan seperti dimaksudkan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 21 tahun 1961 haruslah diterima sebagai kenyataan bahwa penempatan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tidak dapat dipastikan waktunya dan menurut pengalaman hal tersebut seringkali memakan waktu lama. Merek SCOOBY DOO dari penggugat tidak hanya di maksudkan untuk ceritera bergambar/komik serta film seri, tetapi juga sebagai merek dagang dan memang sudah merupakan merek terkenal di dunia Internasional, sehingga untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama degan merek asing yang asli, meskipun belum didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Paten dan Hak Cipta patut mendapatkan perlindungan hukum. Dengan demikian pendaftaran merek No.168908 milik tergugat I jelas merupakan perbuatan beritikad buruk karena mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek dagang milik penggugat asal dengan tujuan membonceng pada ketenaran merek dagang penggugat tersebut dan oleh karena itu pendaftaran merek No.168908 "SCOOBY DOO & Lukisan" milik tergugat I harus dibatalkan.

Akan tetapi berdasarkan persamaan dari bagian-bagian merek yang bersangkutan, tidak dapat dianggap sudah ada persamaan untuk

keseluruhannya antara merek-merek tersebut. Yang harus diperhatikan adalah titik persamaan dan bukan titik perbedaannya. Kesan keseluruhannya dari merek-merek yang bersangkutan kepada khalayak ramai itulah yang diutamakan untuk menentukan apakah ada persamaan atau tidak. Dan untuk itu, pertama-tama yang harus diperhatikan pada sifat lahiriah dari merek-merek yang bersangkutan. Kesan dari merek yang bersangkutan jika dipandang oleh khalayak ramai atau publik yang akan menentukan, apakah terdapat persamaan dalam suara atau arti sesuatu merek. Pada merek-merek yang ditujukan kepada masyarakat umum, dalam banyak hal justru bunyi suara dan arti dari merek-merek yang bersangkutan ini lebih penting dari sifat lahiriah merek-merek tersebut. Jika terdapat persamaan dalam suara, dapat diartikan ada persamaan walaupun sesungguhnya dalam artinya sendiri tidak sama.⁷

B. Upaya Perlindungan Hukum Untuk Pemilik Merek.

Sebagai mana yang diutarakan didepan, bahwa telah terjadi perubahan dalam Undang-undang No.19 tahun 1992, yaitu dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum disertai dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan nampak antara lain pemebntukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas

⁷ Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 31 Agustus 1995 No. 3879 K/Pdt/1991 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Maret 1989, No. 628/Pdt/G.D/1998/PN.Jkt.Pst.

melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pemilik merek yang merasa dirugikan oleh orang atau badan hukum dapat mengajukan tuntutan, baik itu tuntutan yang sifatnya keperdataan, tuntutan pidana maupun tuntutan administratif di Pengadilan Tata Usaha Negara. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik merek terdaftar tersebut.

1. Tuntutan Perdata.

Kepada pemilik hak merek diberikan kesempatan untuk mempergunakan prosedur hukum berkenaan dengan pelaksanaan atau *enforcement* dari setiap hak berdasarkan sistem hukum merek yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan hak keperdataan yang dimiliki oleh pemilik merek, maka pemilik merek atau pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya penggunaan merek secara melawan hukum, dapat melakukan tuntutan atau gugatan berupa gugatan penghapusan pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek dan tuntutan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

a. Gugatan penghapusan pendaftaran merek.

Terhadap penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek yang dilakukan atas prakarsa Kantor Merek, pemilik merek atau pihak

ketiga yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lainnya yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Hal tersebut diatur dalam pasal 51 Undang-undang No.14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.12 tahun 1992 tentang Merek, yang selengkapnya menyebutkan :

- (1) Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dilakukan Kantor Merek baik atas prakarsa sendiri maupun berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan.
- (2) Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan jika :
 - a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh kantor Merek; atau
 - b. Merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.
- (3) Alasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a adalah :
 - a. larangan impor;
 - b. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
 - c. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

- (4) Penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dicatat dalam Daftar Umum Merek, dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan ke pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dalam pasal 52 disebutkan :

Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf s dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan melalui :

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau
- b. Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Penjelasan pasal 52 huruf b Undang-undang No.19 tahun 1992 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "Pengadilan Negeri lain" adalah Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten yang merupakan ibukota Propinsi atau Pengadilan Negeri lainnya yang berkedudukan di Kotamadya atau Kabupaten yang bukan ibukota Propinsi. Khusus bagi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Kotamadya atau ibukota Kabupaten yang merupakan ibukota Propinsi, Keputusan Presiden tersebut ditetapkan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal berlakunya Undang-undang ini.

Akan tetapi maksud yang baik dari pasal 52 huruf b dan penjelasannya tersebut, sampai sekarang belum diwujudkan, karena sampai saat ini belum ada satupun Pengadilan Negeri selain Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diberi kewenangan untuk menagani gugatan penghapusan pendaftaran merek.

Selanjutnya pasal 53 menyebutkan :

- (1) Terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 tidak dapat diajukan permohonan banding, tetapi dapat langsung diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan tersebut.
- (3) Kantor Merek melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila gugatan Penghapusan pendaftaran merek tersebut diterima dan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)) telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan pasal 53 tersebut diatas, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan adalah langsung kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal tersebut dimaksudkan untuk

menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian gugatan tentang penghapusan pendaftaran merek tidak dapat dimintakan banding, yang berarti pula untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, sesuai dengan asas penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana yang dikehendaki dalam dunia usaha.

Dari uraian pasal-pasal tersebut diatas, maka merek terdaftar dapat dihapuskan pendaftarannya dengan alasan tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Akan tetapi Undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap ketentuan diatas apabila tidak dipakainya merek terdaftar itu diluar kehendaknya, seperti alasan larangan impor atau pembatasan-pembatasan lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Dengan diberikannya kesempatan mengajukan gugatan keberatan kepada kantor Merek terhadap penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau pihak ketiga yang merasa dirugikan maka kepentingan pemilik merek memperoleh jaminan perlindungan.

b. Gugatan pembatalan pendaftaran merek.

Selain diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan penghapusan pendaftaran merek, pihak-pihak yang

berkepentingan juga diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek. Pasal 56 Undang-undang No.14 tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek menyebutkan:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 5 atau pasal 6.
- (2) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diajukan oleh pemilik merek yang tidak terdaftar.
- (3) Pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mengajukan pendaftaran merek kepada Kantor Merek .
- (4) Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pemilik merek dan Kantor Merek melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.
- (5) Dalam hal pemilik merek yang digugat pembatalannya bertempat tinggal diluar wilayah Republik Indonesia gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Alasan merujuk pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk memperjelas konsepsi yang terkandung dalam pasal 56 ini, yaitu meninjau kembali kedudukan merek yang didaftarkan dengan maksud terselubung atau itikad tidak baik dari pendaftarannya. Jika ternyata ada itikad buruk sehingga hendak membajak merek orang lain, maka tidak dapat diberikan perlindungan dan dapat dibatalkan. Menurut Sudargo

Gautama, ketegasan ini sangat menggembirakan karena sekarang di dalam perundang-undangan tertulis telah dinyatakan bahwa itikad baik adalah sendi dari pada permerekan.

Selanjutnya dikatakan bahwa putusan Mahkamah Agung dan juga putusan-putusan lainnya bahwa hanya diberi perlindungan kepada seseorang yang secara itikad baik telah mendaftarkan mereknya. Jika tidak beritikad baik, jika mempunyai demikian banyak merek-merek atas namanya, merek terkenal dari luar negeri, maka jelaslah ia hanya pembajak yang ingin memanfaatkan ketenaran merek pihak lain yang sudah mapan. Ia hendak membonceng ketenaran milik orang lain. Ia sudah "membajak" (*piracy*) dan melakukan usaha pemalsuan (*counterfeit*). Hal ini tidak akan dapat diberikan perlindungan. Mahkamah Agung dan instansi pengadilan juga telah menyatakan secara tepat, bahwa walaupun sudah didaftarkan merek dari pihak pengusaha Indonesia, karena kenyataannya dia telah berhasil mendaftarkan demikian banyak merek, puluhan atas namanya ini, maka ia dianggap sebagai "pembajak merek".

Gugatan yang diajukan tersebut adalah merupakan perwujudan dari adanya hak bagi setiap orang atau badan hukum yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek. Gugatan pembatalan merek yang diajukan melalui pengadilan terhadap pemilik merek dan Kantor Merek, tidak mengurangi kesempatan bagi

penggugat untuk mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang gugatan tersebut memenuhi persyaratan.

Gugatan untuk pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh para pihak yang berkepentingan. Alasannya adalah bahwa telah dilanggar ketentuan pasal 5 dan pasal 6 mengenai apa yang seharusnya menjadi syarat untuk merek secara substantif. Gugatan ini tidak dapat diajukan oleh pemilik yang tidak terdaftar. Tetapi ada pengecualiannya dalam ayat (3) dinyatakan pemilik dari merek terkenal yang tidak terdaftar dapat juga mengajukan gugatan pembatalan, setelah mengajukan permintaan pendaftaran merek pada kantor merek. Menurut Sudargo Gautama, adanya pengecualian daripada ketentuan mengenai harus didaftarkannya suatu merek terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan pembatalan, ditentukan dalam ayat (3) ini, bahwa pengecualian bagi merek terkenal, dipandang perlu dalam rangka:

- a. Memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar, dan
- b. Mendorong pemilik merek terkenal ini yang tidak terdaftar untuk mendaftarkan mereknya.

Dengan adanya ketentuan ayat (3) ini, tidak mudah bagi orang lain untuk mendaftarkan merek terkenal di Indonesia atas namanya sendiri, sehingga pembajakan atas merek terkenal dapat dikurangi. Sudargo Gautama kembali menegaskan :

"Menurut pengalaman kami dalam praktek, banyak pemilik merek terkenal dari luar negeri yang menjadi sadar bahwa merek mereka telah dibajak oleh pihak-pihak di Indonesia, telah mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan pasal 56 Undang-undang Merek Tahun 1992 No.19 ini. Lebih lagi dimana sekarang alasan meminta pembatalan terhadap pendaftaran merek terkenal pihak ketiga yang tidak berhak, dapat diperluas lagi dengan adanya konsep bahwa itikad baik adalah yang harus dipakai sebagai dasar daripada setiap pendaftaran merek".⁹

Hal ini berarti bahwa pemboncengan dan pembajakan dari merek terkenal oleh pihak-pihak Indonesia dapat dihindarkan atau dibatalkan pendaftarannya. Dengan dasar pelanggaran prinsip itikad baik untuk setiap perbuatan di bidang hukum merek dan pemberian perlindungan. Persyaratan ini jauh lebih luas daripada pelanggaran yang hanya berdasarkan persyaratan substantif tentang merek. Juga tidak dibenarkan penjiplakan merek orang lain, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya. Hal-hal tersebut diatas dapat dipergunakan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek.

Selanjutnya pasal 57 menyebutkan:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek.

⁹ Sudargo Gautama, dan Winata Rizwanto *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hlm.47.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Sebagaimana dalam penjelasan pasal 57 ayat (2) tersebut, pengertian unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum adalah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan pasal 5 huruf a yaitu penggunaan tanda yang bertentangan dengan agama atau yang merupakan atau menyerupai nama Allah atau RasulNya. Termasuk pula dalam unsur-unsur yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.

Kemudian pasal 58 menyebutkan:

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (4) tidak dapat diajukan permohonan banding tetapi dapat langsung diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Salinan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan kepada Kantor Merek dalam waktu selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal putusan tersebut.
- (3) Kantor Merek melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila gugatan pembatalan tersebut diterima dan putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sama dengan proses gugatan penghapusan pendaftaran merek, pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak bisa melakukan upaya hukum banding, akan tetapi langsung kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian gugatan sehingga terpenuhinya asas cepat, sederhana dan biaya ringan, sebagaimana yang menjadi tuntutan dunia usaha. Sebagaimana contoh putusan diatas yaitu dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara Reg.No.3879 K/Pdt/1991 antara HANNA BARBERA PRODUCTIONS, INC. sebagai Penggugat melawan SUMITOMO dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA sebagai Tergugat I dan Tergugat II, juga dalam putusan Mahkamah Agung No.3485 K/Pdt/1992 antara GUCCIO GUCCI Sp.A melawan A.T. SOETEDJO HADINYOTO dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA sebagai Tergugat I dan Tergugat II, bagi pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, melainkan langsung kasasi ke Mahkamah Agung.

Gugatan pembatalan merek juga dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan jika penggunaan merek tersebut tidak sesuai dengan permintaan pendaftarannya. Misalnya permintaan pendaftarannya untuk merek kolektif, akan tetapi dalam penggunaannya tidak demikian.

c. Gugatan ganti rugi.

Dalam Undang-undang merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut terhadap orang atau badan hukum, apabila pemilik merek tersebut merasa dirugikan karena adanya pemakaian merek atas barang dan atau jasa secara tanpa hak.

Pasal 72 menyebutkan :

- (1) Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau kesefuruhannya dengan mereknya.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.

Dari ketentuan pasal 72 tersebut, ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk dan isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu :

- (1) berupa permintaan ganti rugi, dan
- (2) penghentian pemakaian merek.

Ganti rugi yang dapat digugat oleh pemilik merek atau pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingannya adalah berupa ganti rugi materiil maupun immateriil. Ganti rugi materiil yaitu berupa kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh orang atau badan hukum yang tidak berhak, menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan

merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak. Sedangkan tuntutan kerugian immateriil yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek merek dengan tanpa hak sehingga pemilik merek atau orang atau badan hukum yang berhak atas merek tersebut menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak tersebut memproduksi barang dengan merek yang sama dengan kualitas yang rendah, sehingga konsumen tidak mau lagi mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik atau pemakai merek yang bersangkutan.

Selanjutnya pasal 73 menyebutkan :

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Pasal 74 menyebutkan :

- (1) Atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi merek terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut.
- (2) Dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada tergugat.

Sama seperti gugatan penghapusan pendaftaran merek dan pembatalan pendaftaran merek, terhadap putusan Pengadilan Negeri gugatan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek ini tidak dapat diajukan permohonan banding, melainkan langsung kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (vide: pasal 75). Dan hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana bidang merek (vide: pasal 76).

Sebagaimana yang telah dijelaskan didepan, bahwa hak merek adalah merupakan hak kebendaan, dengan suatu konsekuensi hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Tanda yang ada pada hak merek tersebut terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak.

Saidin mengatakan:

"Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-undang Merek saja, maka gugatannya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Akan tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian, baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan

sebagai gugatan dalam peristiwa *wanprestasi*, sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUH Perdata".¹⁰

Dijelaskan bahwa alasan tersebut adalah peristiwa yang diatur dalam pasal 72, lahirnya hak dan kewajiban didasarkan atas undang-undang, tidak dengan perjanjian. Sedangkan peristiwa yang diatur dalam pasal 73 dan pasal 74 lahirnya hak dan kewajiban atas dasar suatu perjanjian lisensi. Oleh karena itu sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa diatas berlaku pula ketentuan yang dimuat dalam B.W.. Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *Lex Generalis*, sedangkan Undang-undang No.19 tahun 1992 yang telah dirubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1997 sendiri berfungsi sebagai *Lex Specialis*.¹¹

Dan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 72 ayat (2), pasal 52 menyebutkan bahwa gugatan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Semestinya semua pengadilan diberikan kewenangan menangani perkara tuntutan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek bersangkutan. Karena hukum acara yang dipergunakan memeriksa perkara tuntutan ganti rugi yang dasarnya pasal 1365 B.W. dan tuntutan penghentian pemakaian merek yang bersangkutan yang

¹⁰ Saidin, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 305.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 306

dasarnya pasal 1234 B.W. adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang yaitu pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*). Gugatan-gugatan yang berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas tidak hanya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melainkan di Pengadilan Negeri dimana tergugat bertempat tinggal.

Pihak penggugat yaitu pemilik merek atau penerima lisensi yang terdaftar dapat minta kepada hakim bahwa selama pemeriksaan perkara yang bersangkutan, pihak tergugat diperintahkan untuk menghentikan produksi barang dan atau jasa yang memakai merek secara tanpa hak tersebut. Dalam pasal 180 HIR dikenal dengan nama tuntutan provisi. Tuntutan provisi ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang lebih besar dari pihak penggugat karena perbuatanpihak tergugat.

2. Tuntutan Pidana.

Di samping gugatan perdata yang dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, negara berdasarkan hak publiknya masih dapat menuntut secara pidana. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek, yang menyebutkan: "Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam dalam Bab ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana dibidang merek". Tuntutan pidana dapat dilakukan oleh penuntut umum, baik atas

prakarsanya sendiri maupun atas laporan dari pihak-pihak yang dirugikan.¹²

Tuntutan pidana dalam tiap delik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini adalah merupakan hak negara. Tuntutan pidana ini juga dimaksudkan sebagai bukti bahwa hak merek itu mempunyai ciri hak kebendaan. Pihak yang tidak berhak yang mencoba atau melakukan gangguan terhadap hak tersebut akan diancam dengan hukuman pidana. Hal ini berbeda dengan hak perorangan seperti hak yang timbul dari perjanjian sewa menyewa, tidak akan terdapat ancaman pidana jika si penyewa tidak bersedia mengosongkan rumah jika masa sewanya telah berakhir, sehingga tuntutananya lebih banyak bersifat perdata, terkecuali dalam pemenuhan prestasi ada unsur-unsur pidananya.¹³

Undang-undang Merek ini memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya dan menggolongkan tindak pidana dalam perlindungan hak merek ini sebagai tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Hal tersebut berarti pula bahwa terhadap percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana yang digolongkan dalam kejahatan tetap diancam dengan pidana, sebagaimana ditentukan dalam pasal 52 KUH Pidana.

¹² Sudargo Gautama, *op.cit.*, hlm. 82.

¹³ Saidin, *ibid.*, hlm. 306.

Ancaman pidana yang dimaksudkan dalam undang-undang merek ini termuat dalam pasal 81. Pasal 82, pasal 82A, pasal 82B, pasal 83 dan pasal 84. Pasal 81 menyebutkan :

"Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)"

Pasal 82 menyebutkan :

"Barangsiapa yang dengansengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)".

Selanjutnya pasal 82A menyebutkan :

- (1) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak

lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi pihak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79A ayat (7).
- (4) Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun kata-kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi geografis, tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Lebih lanjut pasal 82B menyebutkan :

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)."

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, pasal 82, pasal 82A dan pasal 82B adalah kejahatan (vide pasal 83) dan ancaman pidananya adalah bersifat kumulatif dan bukan alternatif, artinya

disamping dikenakan ancaman pidana penjara juga dikenakan ancaman pidana berupa denda.

Untuk tindak pidana yang dikategorikan dengan pelanggaran dimuat dalam pasal 84, yang berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 81, pasal 82, pasal 82A dan pasal 82 B dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)".

Dari ketentuan pasal 84 tersebut adalah bersifat alternatif, dapat berupa pidana kurungan saja atau cukup dengan membayar denda, tergantung dari putusan pengadilan. Misalnya sebuah toko yang ikut memperdagangkan barang-barang dengan merek yang sama milik orang lain secara sengaja, akan dipidana juga dengan pidana kurungan atau denda yang serupa dengan orang yang melakukan persaingan curang.

Yang kurang jelas disini adalah kenapa tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ini dikategorikan dengan pelanggaran. Sebab pelanggaran dalam hukum pidana berarti *culpa*, yang artinya ketidak sengajaan atau kelalaian ataupun kealpaan dan bukan karena adanya perbuatan yang disengaja (*dolus* atau *opzet*). Sedangkan dalam penjelasan Undang-undang tersebut dikatakan cukup jelas.

a. Penyidikan.

Untuk penyidikan dalam tindak pidana merek, selain Polisi Negara Republik Indoneasia, disebutkan pula adanya penyidik lain yaitu dengan diangkatnya pejabat-pejabat berupa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek. Hal tersebut ditentukan dalam pasal 80 Undang-undang No.14 tahun 1997, yang bunyinya sebagai berikut:

- (1) Pegawai Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang merek.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana 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 bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen-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 ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan pasal 107 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dari ketentuan pasal 80 tersebut diatas, maka disamping Penyidik Pejabat Polisi Negara sebagai penyidik umum, diberikan kewenangan yang luas kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan tindakan penyidikan di bidang tindak pidana merek, diantaranya melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek dan meminta keterangan dan bahan bukti dari

mereka berkenaam dengan tindak pidana di bidang merek itu. Juga diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta pemeriksaan ditempat tertentu yang di duga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, yang untuk kemudian menyita bahan-bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek. Disamping itu diberikan kewenangan pula untuk minta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukannya. Teknik dan prosedur penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap harus berpedoman dengan Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Berkaitan dengan tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tersebut, Indonesia yang telah turut serta dalam WTO (*World Trade Organization*) dengan Undang-undang No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*), Undang-undang yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual pun mengalami berbagai tuntutan untuk disesuaikan dengan keadaan internasional. Seperti misalnya Undang-undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pihak Pejabat Bea dan Cukai telah diberi kekuasaan untuk melakukan pemeriksaan barang-barang yang dianggap sebagai melanggar hak merek dan hak cipta dari pihak lain

yang dilindungi di Indonesia. Dengan demikian pihak Pabean diberi kewenangan untuk membantu menghindarkan masuknya barang-barang yang merupakan barang tiruan. Dalam pasal 54 Undang-undang Kepabeanan mengatur tentang Pengendalian Impor dan Ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dicantumkan dalam perjanjian TRIPs (*Trade Related Agreement on Aspect of Intellectual Property Right Including Trade in Conterfeit Goods*) yang telah diterima dalam rangka WTO.¹⁴

Dalam Undang-undang Kepabeanan dibuka kesempatan bagi pihak yang merek atau hak ciptanya dibajak, untuk minta Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk memerintahkan Pejabat Pabean menunda impor atau ekspor barang yang disangka tiruan. Penundaan dilakukan untuk 10 (sepuluh) hari dan dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari lagi. Dalam jangka waktu ini dapat dilakukan tindakan hukum lainnya untuk melarang impor atau ekspor barang hasil pembajakan ini. Ini merupakan suatu kemajuan untuk melawan pembajakan dibandingkan dengan Undang-undang Kepabeanan yang terdahulu, yang tidak mengatur tentang ini.¹⁵

b. Beberapa Contoh Kasus.

Dalam perkara pidana No. 11 /Pid.B/2000/PN.GS di Pengadilan Negeri Gresik, jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik

¹⁴ Sudargo Gautama, *Op. Cit*, hlm. 33-34.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

telah mendakwa terdakwa KUSMIADI, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau Badan Hukum lain, untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dengan cara terdakwa telah mengupah 2 (dua) orang pekerja, telah membuat sarung yang terbuat dari benang sutera nomor: 140/2 dan sarung tersebut dikerjakan yang dibuat oleh terdakwa dengan menggunakan etiket merek "LAMIRI", meskipun tidak sama persis dengan etiket merek "LAMIRI" yang asli, namun secara keseluruhan memberi kesan yang sama baik bentuk, cara penempatan atau kombinasi dari unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat dalam merek yang bersangkutan, dimana merek LAMIRI yang asli didaftarkan oleh pemiliknya yaitu H. MANRAPI IBRAHIM, yang terdaftar pada Kantor Ditjen HAKI Nomor perpanjangan-301476 tanggal 23 September 1993, dengan ciri-ciri: barang berupa sarung samarinda sutera dengan etiket merek warna kombinasi biru, hijau, hitam, kuning dan putih, logo bertuliskan LAMIRI dengan tulisan latin ukurana 3 X 2 Cm dan bawahannya bertuliskan LAMIRI dalam huruf Arab. Sedangkan sarung yang dibuat oleh terdakwa, dengan menggunakan logo LAMIRI dengan ukuran 3,5 X 0,5 Cm, dengan penataan kembang (corak) kurang rapi dan warna dasar kain sarung cerah, kemudian sarung-sarung yang diproduksi tersebut dipasarkan di pasar-pasar, diantaranya di Pasuruan, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, H. Manrapi Ibrahim sebagai pemilik

merek yang sah menderita kerugian baik moril maupun materiil, oleh karena itu Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mendakwa terdakwa telah melanggar pasal 82 Undang-undang No.14 tahun 1997 tentang Merek jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menuntut terdakwa KUSMIADI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan penjara, karena dengan sengaja telah melakukan tindak pidana menggunakan merek terdaftar milik orang lain tanpa ijin secara berlanjut.

Atas dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut Umum tersebut pengadilan Negeri Gresik telah memutuskan terdakwa KUSMIADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK ORANG LAIN SECARA BERLANJUT", dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan pertimbangan hukum bahwa terdakwa telah memproduksi sarung dengan merek LAMIRI tanpa seijin dari pemiliknya yang telah mendaftarkan mereknya di Kantor Ditjen HAKI Departemen Kehakiman R.I di bawah register pendaftaran: 301476 tanggal 23 september 1993, dimana sarung yang diproduksi oleh terdakwa tersebut mempunyai warna yang hampir sama dengan sarung merek LAMIRI yang asli, yang diproduksi oleh H.Manrapi Ibrahim, dengan ukuran yang agak lebih besar dengan warna yang kurang cerah, akan tetapi kombinasi kesemuanya itu mempunyai

kesan yang sama baik warna maupun bentuknya dengan sarung yang diproduksi H.Manrapi Ibrahim.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut, Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan alasan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu rendah.

Pengadilan Negeri Jawa Timur dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gresik telah menyalahi amar dan kualifikasi pidana yang telah di polakan dan di bakukan oleh Mahkamah Agung R.I serta lamanya pidana yang dijatuhkan dipandang masih terlalu ringan.

Pertimbangan lain dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur adalah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya mencanangkan program peningkatan produksi, sehingga menjadikan perbuatan terdakwa tersebut menjadi sangat tercela di tengah-tengah masyarakat, karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya semata-mata hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan kemerosotan hasil produksi orang lain.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan dan menyatakan terdakwa KUSMIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGGUNAKAN MEREK PADA POKOKNYA SAMA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK ORANG LAIN

UNTUK BARANG YANG DIPRODUKSI DAN DI PERDAGANGKAN, SECARA BERLANJUT", dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut selama 5 (lima) bulan.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut, terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung R.I, akan tetapi kasasi terdakwa tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung R.I.

3. Gugatan Tata Usaha Negara.

Tuntutan dalam bidang Tata Usaha Negara ditentukan dalam pasal 34 Undang-undang No.19 tahun 1992, yang telah dirubah dengan pasal 34 Undang-undang No.14 tahun 1997. Dalam hal tersebut ditentukan bahwa apabila ada orang atau badan hukum yang merasa dirugikan oleh keputusan Komisi Banding Merek, dapat mengajukan permohonan untuk diperiksa lebih lanjut kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN). Dijelaskan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan ditingkat pertama gugatan yang bersangkutan. Dalam penjelasan daripada pasal 34 ayat (2) dinyatakan bahwa keputusan Komisi Banding Merek bersifat final. Artinya keputusan tersebut merupakan suatu keputusan dari instansi terakhir dalam lingkungan Badan Tata Usaha Negara yang bertanggung jawab atas pembinaan merek. Dengan demikian secara administratif dan substantif, tidak ada Badan Tata Usaha Negara yang dapat meninjau kembali Putusan Komisi Banding Merek.

Mengingat Komisi Banding Merek adalah badan dalam lingkungan Tata Usaha Negara dan keputusan yang dikeluarkan itu merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka sepanjang keputusan tersebut melanggar alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ada seorang atau Badan Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Komisi Banding tersebut, maka dapatlah yang bersangkutan ini mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang bertugas dan berwenang memeriksanya.¹⁶

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara. Gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (3) Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 51 ini selengkapny menentukan bahwa pengadilan tinggi Tata Usaha Negara bertugas memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tingkat Banding. Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memeriksa khusus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukumnya. Juga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara seperti dimaksudkan dalam pasal 48. Tugas dan wewenang tersebut diberikan dalam hal,

¹⁶ Gautama, Sudargo, *loc. cit.*, hlm. 66.

sebagaimana ditentukan dalam pasal 48 Undang-undang No.5 tahun 1986 yaitu:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Dalam pasal ini dinyatakan bahwa orang atau badan hukum yang merasa dirugikan, yang dilanggar kepentingannya oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, dapat diajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang. Isi keputusan ini adalah supaya putusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Menurut Sudargo Gautama, alasan yang dapat digunakan gugatan ini adalah hal-hal sebagai berikut:

- (a) Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkataan lain, harus ada undang-undang yang dilanggar (*on-wetmatig*);
- (b) Bahwa pada waktu mengeluarkan keputusan yang bersangkutan ini, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ini (Komisi Banding Merek) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya

wewenang tersebut. Ini adalah yang dikenal sebagai *detournement de pouvoir*; atau

- (c) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ini (Komisi Banding Merek) pada waktu mengeluarkan keputusan ini, setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang bersangkutan dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan bersangkutan.¹⁷

4. Penyelesaian Sengketa Merek Diluar Pengadilan.

Sudah menjadi rahasia umum di negara manapun juga, baik di negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang, kritik yang dilontarkan kepada lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat dan pencari keadilan, khususnya sengketa merek yang berkaitan erat dengan masalah-masalah bisnis dan perdagangan, sangat banyak dan beragam. Pada umumnya mereka melakukan kritik karena lambatnya proses peradilan, biayanya mahal dan berbelit-belit.

Mengingat ketidak puasan para pelaku bisnis terhadap proses litigasi (pengadilan) khususnya dalam penyelesaian sengketa merek, maka pihak-pihak yang bersengketa tersebut mencari alternatif lain diluar jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketanya , yang lebih dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), yang mana salah satu prinsip dari ADR itu adalah cepat dan biaya murah.

¹⁷ *ibid.*

Di Indonesia masalah Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan ini diatur dalam Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 tersebut di atas, berarti bahwa di Indonesia alternatif penyelesaian sengketa tersebut meliputi beberapa bidang, yaitu :

- a. Konsultasi;
- b. Negosiasi;
- c. Mediasi;
- d. Konsolidasi; dan
- e. Penilaian ahli.

Apabila para pihak yang bersengketa telah sepakat memilih penyelesaian sengketa melalui salah satu bidang lembaga alternatif penyelesaian sengketa, maka dimulailah proses penyelesaiannya. Di Indonesia berdasarkan pasal 6 ayat (6) Undang-undang No. 30 tahun 1999 peranan lembaga peradilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa masih sangat berperan. Hal mana disebutkan bahwa usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui salah satu bidang lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan

memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus dicapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Terhadap kesepakatan itu, ayat (7) menyatakan bahwa kesepakatan tersebut adalah final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan, dan kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran (ayat (8)).

Masalah alternatif penyelesaian sengketa ini hanya diatur dalam 2 (dua) buah pasal dalam Undang-undang No.30 tahun 1999, yaitu pasal 1 angka 10 dan pasal 6. Tidak dirinci mengenai proses dan teknis dari alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Dengan hanya diatur dalam dua pasal maka pengaturan tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa sangat tidak mencukupi. Sangat kelihatan kemauan politik dari pembentuk Undang-undang ini kurang serius dalam mengantisipasi masalah ini, yang mana akan sangat terkait erat dengan masalah perdagangan dan bisnis pada umumnya. Padahal dimasa-masa mendatang masalah alternatif penyelesaian sengketa ini akan menduduki posisi yang sangat penting dalam proses penyelesaian sengketa, khususnya sengketa perdagangan dan bisnis, yang lebih khusus lagi dalam penyelesaian sengketa merek, yang memakai prinsip cepat dan biaya ringan. Hal itu sangat berbeda dengan

masalah arbitrase, yang diatur dalam undang-undang yang sama, dimana pengaturannya sangat rinci dan teknis.

Dalam beberapa kasussengketa merek, sering pihak yang merasa kepentingannya dirugikan memasang peringatan hutang pemakaian merek secara tidak sah, di koran-koran yang isinya agar yang memakai merek secara tidak sah tersebut menghentikan pemakaian merek tersebut, dan apabila tidak diindahkan maka akan dilanjutkan dengan proses hukum. Dan jalan ini ternyata cukup baik, karena dengan diumumkan di koran, reputasi perusahaan yang bersangkutan jadi dipertaruhkan.

BAB IV
PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG MEREK
MELALUI PUTUSAN PENGADILAN

Dalam sengketa merek, sering suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa merek tidak secara jelas dan rinci mengaturnya. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan dunia investasi dan perekonomian negara serta akan membawa nama bangsa dan negara di dunia internasional, sementara perkembangan perdagangan dan teknologi yang juga sangat terkait dengan masalah merek berkembang dengan pesatnya. Untuk pembaharuan suatu peraturan perundang-undangan diperlukan biaya dan waktu serta prosedur yang panjang, sedangkan tuntutan akan penyelesaian sengketa yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dapat memenuhi tuntutan jaminan perlindungan bagi pemegang dan pemakai hak atas merek yang sah, sangat diperlukan.

Untuk itu peranan lembaga peradilan sangat diperlukan untuk memenuhi tuntutan tersebut, karena dari putusan lembaga peradilan diharapkan jaminan perlindungan hak atas merek akan didapatkan, termasuk didalamnya jaminan perlindungan hukumnya. Dari beberapa kasus sengketa merek yang telah di putus pengadilan dan telah menjadi yurisprudensi, ada beberapa putusan pengadilan, baik pada tingkat pertama, kasasi maupun peninjauan kembali, putusan mana memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembaharuan undang- undang

merek selanjutnya, yang menyangkut beberapa pengertian teknis yang muncul dalam penegakan hukum merek, sedangkan dalam peraturan perundang-undangannya itu sendiri masalah tersebut tidak atau belum diatur.

Putusan pengadilan tersebut telah meletakkan suatu dasar dari pengertian-pengertian teknis yang dalam pelaksanaannya masih sulit untuk dilaksanakan atau dalam pelaksanaannya sering ditemukan hambatan-hambatan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dan tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Putusan tersebut penting dicatat dalam rangka menyelami perkembangan hukum merek di Indonesia.

Putusan-putusan pengadilan yang menyangkut masalah merek ini sifatnya sangat esensial dan spesifik dalam menangani kasus-kasus merek yang muncul, sehingga telah dianggap sebagai yurisprudensi oleh karena sering diikuti oleh hakim lain dalam menangani masalah yang sama atau yang hampir sama yang muncul kemudian.

A. PENGERTIAN PEMAKAI PERTAMA DAN PENDAFTARAN MEREK.

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.677 K/Sip/1972, antara PT. TANCHU INDONESIA CO. LTD, yang berkedudukan di Tokyo, Jepang, sebagai Penggugat, melawan WONG A KIONG (ONG SUTRISNO), sebagai Direksi dari FIRMA TOKYO OSAKA COMPANY dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai Tergugat I dan Tergugat II, atas fakta bahwa TANCHU KABUSHIKI KAISHA selaku

pemilik dan pemakai pertama dari nama dagang dengan merek TANCHO, yang terdiri dari dua huruf kanji dan gambar burung bangau terbang dalam lingkaran untuk barang-barang kosmetika. Sejak tahun 1961 barang-barang tersebut telah dikenal di Indonesia karena beberapa pengusaha di Indonesia telah mengimpornya.

Untuk memperlancar usaha perdagangannya di Indonesia, *Tancho Kabushiki Kaisha* mengadakan *joint venture* dengan *N.V The City Factory* di Jakarta sehingga terbentuklah Pt. Tancho Indonesia Co. Ltd dan oleh karena itu barang-barang yang diproduksi oleh PT. Tancho Indonesia tersebut diberi merek Tancho. Kemudian PT. Tancho Indonesia Co. Ltd pun mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Kantor Dirjen Cipta, Paten dan Merek di Jakarta, akan tetapi pendaftaran tersebut ditolak karena telah ada pihak lain yang mendaftarkan merek tersebut yaitu Fa. Tokyo Osaka Company yang telah mendaftarkan merek Tancho terlebih dahulu, yaitu sejak tahun 1965. Gugatan diajukan oleh Pt. Tancho Indonesia Co. Ltd dengan Fa. Tokyo Osaka Company di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusannya dengan menyatakan menolak gugatan penggugat, dengan alasan hukum bahwa Fa. Tokyo Osaka Company sebagai pendaftar pertama dan pemakai merek Tancho pertama di Indonesia, harus mendapatkan perlindungan hukum, sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 1961.

Kemudian pihak penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung mengabulkan

gugatan penggugat. Pendapat Majelis Hakim Mahkamah Agung didasarkan pada alasan hukum bahwa PT. Tancho Indonesia Co. Ltd., dalam melindungi haknya atas merek yang bersangkutan sekalipun penggugat berkedudukan di Jepang, telah berusaha mendaftarkan mereknya tersebut diberbagai negara , antara lain Filipina, Singapura, dan Hongkong, akan tetapi di Indonesia tidak berbuat demikian sekalipun barang hasil produksinya telah dimasukkan dan dipasarkan di Indonesia. Oleh karena itu maka tidak mungkin hak atas merek yang bersangkutan yang hanya didaftarkan dituar wilayah Indonesia, harus dilindungi di wilayah Indonesia apabila dikemudian hari telah didaftarkan hak atau nama tersebut oleh orang lain di Indonesia, seperti halnya merek Tancho yang kini telah didaftarkan di Indonesia atas nama tergugat sejak tahun 1965.

Pendapat tersebut tidak dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena pendapat tersebut bertentangan dengan maksud Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961 untuk melindungi khalayak ramai terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik dan tujuan itu hendak dicapai dengan menertibkan kepatuhan di dalam lalu lintas perdagangan (*handelsmoraal*).

Menurut Undang-undang No.21 tahun 1961, sistem pendaftaran suatu merek hanyalah memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum yang mereknya didaftarkan itu, dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut, sampai dibuktikan hal sebaliknya oleh pihak lain . Oleh Undang-undang yang diberikan perlindungan adalah adalah pemakai pertama di Indonesia, sekalipun tidak terdaftar.

Berkaitan dengan pemakai pertama itu, maka perkataan pemakai pertama di Indonesia harus ditafsirkan sebagai pemakai pertama yang jujur dan beritikad baik, sesuai dengan asas hukum bahwa perlindungan kepada orang yang beritikad baik dan tidak kepada yang beritikad buruk. Akhirnya Majelis Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan gugatan Penggugat, yang berarti pihak Tergugat yaitu Fa. Tokyo Osaka Company berada di pihak yang dikalahkan.¹

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah memberikan pertimbangan yang sangat tepat untuk menyelesaikan masalah sengketa merek di Indonesia. Sejak putusan Mahkamah Agung tersebut, asas itikad baik yang ditekankan dalam perkara tersebut di atas menjadi sangat penting dalam hukum merek di Indonesia, dan selalu di jadikan pedoman atas dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara-perkara merek lain yang muncul belakangan sampai sekarang ini.

Putusan pengadilan tersebut telah memberikan pengertian yang mendasar dari suatu pengertian tentang pemakai pertama dan pendaftaran suatu merek. Undang-undang hanya melindungi pemakai pertama dan merek yang didaftarkan, apabila pemakai pertama dan merek yang terdaftar tersebut dilakukan dengan suatu kejujuran dan itikad baik, bukan orang atau badan hukum yang beritikad tidak baik. Asas kejujuran dan itikad baik ini akhirnya diikuti oleh Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dan Undang-undang selanjutnya, sebagai pengganti Undang-undang No. 21 tahun 1961.

¹ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995, hlm. 309-311.

Nike

B. PENGERTIAN MEREK TERKENAL.

Perkara yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1972, No. 217 K/Sip/1972, yang lebih dikenal dengan kasus YKK, dimana pihak YOSIDA KABUSHIKI KAISHA, berkedudukan di Jepang, sebagai Penggugat, melawan PT. KUDA MAS DJAYA sebagai Tergugat I dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai Tergugat II, berdasarkan dalil gugatan, bahwa Penggugat adalah pemakai pertama dari merek YKK. Di Indonesia telah diproduksi barang berupa *resluiting* merek YKK dan telah didaftarkan di Direktorat Paten dibawah No. 54139 tanggal 5 Mei 1955. Ternyata Tergugat I telah mengeluarkan produk *resluiting* dengan merek YKK, yang menurut Penggugat dalam keseluruhan atau pada pokoknya merupakan tiruan dari merek Penggugat untuk barang yang sejenis dan telah mendaftarkan pada Direktorat Paten dibawah register No.95456 . Untuk hal ini tentu saja Penggugat merasa keberatan dan mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 1039/1970 G.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusannya, yang isinya mengabulkan gugatan Penggugat *Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha* dengan pertimbangan bahwa merek YKK tersebut adalah merek yang sedemikian terkenalnya diseluruh dunia, maka walaupun merek tersebut terdiri dari singkatan huruf-huruf yang dibariskan vertikal dari atas ke bawah, adalah sudah cukup mempunyai kekuatan pembeda (*Onderscheidende Kracht*) untuk dianggap selanjutnya sebagai

merek dan huruf-huruf YKK tersebut adalah singkatan dari perusahaan Penggugat, yaitu *Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha*, sedangkan Tergugat dalam pendaftarnya telah pula menggunakan merek dengan huruf-huruf YKK disamping nama perusahaannya Kuda Mas Jaya.

Dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat telah berusaha membongceng kemashuran merek Penggugat, dan terbukti pula dari merek yang dipakainya di pasaran tidaklah seperti yang terdaftar di Direktorat Paten, akan tetapi persis seperti merek Penggugat.

Disamping itu, mengingat kedudukan Indonesia dalam dunia perdagangan internasional telah dikenal, maka adalah sangat penting untuk dipertimbangkan pula agar Indonesia jangan sampai dijadikan forum bagi peniruan merek-merek Internasional yang akan merugikan nama baik negara Indonesia dimata dunia perdagangan internasional. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan.

Atas putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi Tergugat dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana ditambahkan pertimbangannya, meskipun dalam yurisprudensi pada permulaan tidak dapat diterima sebagai merek suatu kombinasi atau gabungan huruf belaka, tanpa daya pembeda yang cukup, namun penggunaan merek YKK ini secara terus-menerus telah memperoleh arti yang khusus bagi masyarakat, maka merek huruf yang dipakai Penggugat sebagai

singkatan dari *Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha* telah memenuhi syarat-syarat untuk merek.

Menurut pendapat Mahkamah Agung persamaan itu ada kalau merek yang digugat baik karena bentuknya maupun karena susunannya atau bunyinya bagi masyarakat akan atau telah menimbulkan kesan asehingga mengingatkan pada merek lain yang sudah dikenal luas dikalangan masyarakat pada umumnya atau di suatu golongan tertentu di masyarakat.

Putusan Mahkamah Agung ini sering dipakai sebagai bahan acuan dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan merek terkenal oleh Hakim-Hakim pengadilan tingkat pertama, karena Undsang-undang No. 21 Tahun 1961 belum mengatur masalah merek terkenal tersebut. Kemudian dalam pembentukan Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, pendapat Mahkamah Agung tersebut juga telah diakomodir dan dimasukkan menjadi kreteria untuk menentukan suatu merek terkenal.

Contoh lainnya adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1486 K/Pdt/1991, dalam perkara antara KNIRPS INTERNASIONAL, berkedudukan di Jerman, sebagai Penggugat melawan PT. SUBUR EMAS MURNI dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, masing-masing sebagai Tergugat I dan Tergugat II, dengan dalil gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik merek terkenal KNIRPS LOGO di seluruh dunia termasuk di Indonesia, untuk melindungi jenis barang payung serta bagian-bagian dan perlengkapannya, karenanya menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 1961 penggugat sebagai pemegang hak khusus

diberikan perlindungan hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia. Perkataan KNIRPS adalah juga merupakan bagian dari nama perniagaan/perusahaan Penggugat yang sengaja dipakai sebagai merek dagang untuk membedakan hasil-hasil payung perusahaan orang lain, dengan maksud agar khalayak ramai khususnya konsumen payung dapat mengetahui tentang asal-usul barangnya berasal dari perusahaan Penggugat KNIRPS INTERNASIONAL GmbH. Dan merek payung penggugat adalah telah merupakan merek terkenal di dunia dan terdaftar secara internasional di sebagian besar negara-negara di dunia, bahkan merek perkataan KNIRPS pertama kali terdaftar di negara asal penggugat, Jerman, sejak tahun 1929. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan adanya pendaftaran merek pada negara-negara lain yang merupakan anggota *Konvensi Paris* membuktikan sebagai merek terkenal, karenanya pemilik merek berasal dari luar negeri harus diperlakukan sama halnya dengan warga negara Republik Indonesia lainnya.

Ternyata Dalam daftar Umum Direktorat Merek telah tercatat pendaftaran merek dagang KNIRPS LOGO atas nama Tergugat I dibawah No. 171906 tertanggal 18 April 1983, yang sama pada pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal KNIRPS LOGO milik Penggugat. Penggugat merasa keberatan dengan pendaftaran merek No. 171906 KNIRPS LOGO karena merek terdaftar Tergugat I tersebut semata-mata merupakan jiplakan belaka dari merek terkenal Penggugat, baik adanya persamaan merek perkataan KNIRPS maupun bentuk huruf-huruf logo tulisan KNIRPS yang

merupakan nama merek asing berasal dari negara Jerman, dan bukan perkataan dalam perbendaharaan bahasa Indonesia. Dan dalam pandangan selintas dari etiket merek terdaftar Tergugat I di bawah No.171906 sudah dapat memberikan kesan keliru pada khalayak ramai, karena merek dagang penggugat sudah lama di kenal luas dalam masyarakat dunia termasuk Indonesia sebagai merek barang-barang payung yang bermutu baik. Demikian pula terhadap pendaftaran merek dengan KNIRPS Tergugat I sesuai pendaftaran merek No. 171906 yang mengandung nama perniagaan penggugat, menurut hukum dapat dikualifisir bertentangan dengan makna dari Undang-undang No. 21 Tahun 1961. Bahkan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas memberikan perlindungan terhadap nama perniagaan seseorang, karena pemakaian nama perniagaan orang lain dapat memberikan kesan keliru dan/atau menimbulkan kesalah pahaman di kalangan konsumen. Dan untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.21 tahun 1961 cukup beralasan agar dibatalkan pendaftaran merek Tergugat di bawah No. 171906 KNIRPS LOGO dalam Daftar Umum Direktorat Merek.

Atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam putusannya No. 728/Pdt.G.D/1990/PN.Jkt.Pst, menolak gugatan Penggugat atas dasar bahwa merek penggugat tidak terdaftar di Indonesia dan tidak ada bukti pemakaian barang di Indonesia serta pendaftaran merek Knirps di 45 negara dianggap sebagai tidak ada kaitannya dengan Indonesia.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan Majelis Hakim Mahkamah Agung telah memberikan putusannya dengan pertimbangan bahwa merek dagang Penggugat dengan Tergugat I telah sama-sama menggunakan kata KNIRPS yang mempunyai persamaan ucapan atau suara serta ejaan huruf yang sama, sehingga merek dagang Penggugat dan Tergugat I terdapat persamaan kata maupun suara. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.21 Tahun 1961 menyebutkan bahwa orang-orang atau badan yang pertama kali mengajukan pendaftaran suatu merek haruslah dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut, kecuali dibuktikan sebaliknya.

Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menanda tangani konvensi Paris mengenai hak milik intelektual, demikian juga sebagai negara peserta yang ikut menandatangani *Stockholm Act 1967* dimana diharapkan adanya harmonisasi bagi merek-merek terkenal untuk diperlakukan secara sama di negara manapun ia berada.²

C. BATAS WAKTU DAN JENIS PERLINDUNGAN MEREK.

Untuk contoh putusan pengadilan yang menyangkut batas waktu perlindungan hukum terhadap pemilik atau pemegang merek, dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan Nomor 3485K/Pdt/1992, yang lebih dikenal dengan perkara GUCCI, dimana pihak

² Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs) 1997*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 367-374.

GUCCIO GUCCI SpA sebagai Penggugat, melawan A.T. SOETEDJO HADINYOTO dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA sebagai Tergugat I dan Tergugat II, dengan landasan gugatan bahwa penggugat adalah pemilik dan pemakai merek pertama atas merek terkenal GUCCI di seluruh dunia termasuk dalam wilayah Republik Indonesia, karenanya mempunyai hak khusus memakai merek dagang GUCCI guna membedakan barang-barang hasil perusahaan orang lain. Merek dagang GUCCI juga merupakan bagian esensial dari nama perniagaan perusahaan penggugat GUCCIO GUCCI, sejak tahun 1980 pertama kali diajukan permohonan pendaftarannya, karenanya penggugat harus pula diberikan perlindungan hukum sebagai pemakai pertama di Indonesia. Adalah hak penggugat sebagai pemakai pertama atas merek dagang dan nama perniagaan GUCCI. Akan tetapi ternyata diketahui bahwa dalam Daftar Umum Merek Direktorat Merek telah dicatat pendaftaran merek dagang GUCCI atas nama Tergugat I dibawah No. 232797 tertanggal 2 April 1998, yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan atas nama perniagaan penggugat. Penggugat keberatan atas pendaftaran merek yang dilakukan oleh Tergugat I dan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, pemakaian merek yang mengandung nama perniagaan orang lain dapat dikualifisir bertentangan dengan makna Undang-undang No. 21 tahun 1961, tentang perlindungan hukum nama perniagaan orang lain. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya No. 2854K/Sip/1981 tertanggal 19 April 1982 secara tegas memberikan kriteria hukum bahwa Undang-undang

Merek tahun 1961 juga mempunyai makna melindungi nama perniagaan orang lain dapat menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai.

Atas gugatan penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya tanggal 22 Juli 1992 No. 377/Pdt/G.D/1991/PN.Jkt.Pst menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena penggugat tersebut diajukan melewati batas waktu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-pundang No.21 tahun 1961, dimana permohonan pembatalan merek harus diajukan oleh pemohon/penggugat dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan terhitung sejak merek tersebut di umumkan.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, penggugat merasa keberatan dan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan keberatan bahwa putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat bertentangan dengan hukum dan yurisprudensi Mahkamah Agung, dan selain itu secara tegas Undang-undang Merek menentukan bahwa tenggang waktu 9 (sembilan) bulan adalah terhitung setelah pengumuman dan bukan sejak pendaftaran. Merek dagang GUCCI adalah merek dagang terkenal dengan reputasi internasional, dan terhadap pemakai merek terkenal orang lain menurut hukum tidak dapat dikualifisir sebagai merek yang beritikad baik. Sesuai dengan pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris dengan tegas menentukan bahwa tuntutan pembatalan merek yang di daftar dengan itikad tidak baik, tidak terikat dengan tenggang waktu. Oleh karena merek dagang GUCCI pertama kali diajukan pendaftarannya oleh penggugat di Indonesia pada tanggal 5 Desember 1980, karenanya penggugat telah diberi

anggapan hukum sebagai pemakai pertama atas merek dagang GUCCI di seluruh Indonesia. Perkataan GUCCI adalah merupakan nama merek asing, bukan perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia, nama perniagaan penggugat adalah GUCCIO GUCCI S.R.L, dengan perubahan menjadi GUCCIO GUCCI Sp.A yang dicatat dalam daftar merek di Direktorat Merek.

Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat tersebut, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dimana antara merek dagang penggugat dengan tergugat sama-sama telah menggunakan kata GUCCI yang mempunyai persamaan ucapan kata maupun suara serta ejaan huruf yang sama, sehingga merek dagang penggugat dan tergugat tersebut mempunyai persamaan kata maupun suara. Orang atau badan yang pertama kali mengajukan pendaftaran suatu merek haruslah dianggap sebagai pemakai pertama merek tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Penggugat sebagai pemakai merek GUCCI pendaftarannya dilakukan sejak tanggal 5 Desember 1980, untuk melindungi jenis barang: hasil-hasil kimia untuk mengkilatkan cat, cat-cat/dempul, tiner, pernis-pernis dan lain-lain. Walaupun merek dagang tergugat tidak untuk barang-barang sejenis dengan barang produk penggugat, namun pilihan merek dagang yang sama oleh tergugat, menunjukkan adanya itikad yang tidak baik dari tergugat karena masyarakat pada umumnya atau konsumen pada khususnya akan menganggap asal-usul produk barang-barang tergugat akan diperkirakan berasal dari produk penggugat.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemakaian dan penggunaan merek dagang GUCCI oleh tergugat yang sama dengan merek dagang penggugat tidak lain karena adanya niat tergugat untuk membonceng ketenaran merek dagang penggugat dan bertujuan serta dapat menimbulkan keraguan bagi konsumen tentang asal-usul serta kualitas produk barang tergugat.

Dalam Konvensi Paris telah disyaratkan kepada seluruh peserta konvensi, agar semua negara peserta memberikan perlakuan yang sama dalam rangka melindungi merek-merek terkenal dari manapun asalnya, dan GUCCI adalah merek dagang yang telah menyebar luas dan dikenal menembus batas-batas negara asalnya, karena telah memiliki reputasi yang tinggi, baik secara regional maupun secara internasional, oleh karena itu GUCCI telah termasuk klasifikasi merek terkenal (*wellknown mark*). Untuk itu sudah seyogyanya memperoleh perlindungan di wilayah Indonesia, sama seperti ia memperoleh perlindungan di negara asalnya yaitu Italia. Indonesia sebagai negara peserta dan ikut meratifikasi Konvensi Paris tersebut, sehingga hasil konvensi tersebut sepenuhnya harus di taati.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat GUCCIO GUCCI SpA dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Juli 1992 No. 377/Pdt/G.D/1991/PN.Jkt.Pst, dengan menyatakan penggugat sebagai merek terkenal dan nama perniagaan GUCCI berdasarkan pemakaian pertama di Indonesia, untuk membedakan

barang-barang hasil produksi perusahaan lain, serta menyatakan pendaftaran merek No.232797 Gucci atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek terkenal GUCCI penggugat, mengandung nama perniagaan penggugat dan membatalkan pendaftaran merek No. 232797 GUCCI dari Daftar Umum Direktorat Merek serta memerintahkan kepada Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan , dengan mencatat pembatalan pendaftaran merek No. 232797 GUCCI dari Daftar Umum bersangkutan.³

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara peserta Konvensi Paris dan telah pula meratifikasinya, maka Indonesia harus tunduk dan taat dengan segala aturan yang berkaitan dengan Konvensi Paris tersebut, dimana untuk setiap merek terkenal, permohonan pembatalan suatu merek tidak dibatasi oleh batas waktu dan perlindungan yang diberikan tidak saja diberikan untuk produk barang dan jasa yang sejenis, akan tetapi diberikan juga untuk barang atau jasa yang tidak sejenis.

Hal ini berarti telah terjadi perluasan perlindungan hukum terhadap pemilik atau pemakai merek yang diberikan, dimana baik dalam Undang-undang No.21 Tahun 1961 maupun Undang-undang No.19 Tahun 1992 Tentang Merek, hanya melindungi barang atau jasa yang sejenis saja. Pada perubahan Undang-undang No.19 Tahun 1992 yaitu dengan di undangkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1997, barulah diatur juga tentang perlindungan

³.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1996, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 20 September 1995 No. 3485/Pdt/1995*, 296-352.

merek suatu produk barang atau jasa yang tidak sejenis. Merek yang mempunyai persamaan ucapan kata ataupun suara serta ejaan huruf yang sama disebut juga sebagai merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya.

Disamping itu, merek harus didaftarkan dengan suatu itikad baik agar masyarakat pada umumnya atau konsumen pada khususnya tidak dirugikan, karena masyarakat atau konsumen jarang memperhatikan dengan teliti tentang asal usul barang. Merek yang didaftarkan dengan suatu niat untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain adalah dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum, karena didaftarkan dengan suatu itikad yang baik.⁴

Sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia diatas walaupun pada saat mengadili perkara tersebut diatas menggunakan landasan hukum Undang-undang No. 21 Tahun 1961, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memperluas perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang merek yang beritikad baik. Karena masalah itikad baik baru diatur dalam pasal 4 Undang-undang No. 19 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa suatu merek hanya dapat didaftarkan atas permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik. Jika seseorang telah berhasil mendaftarkan mereknya, akan tetapi pendaftarannya itu dilakukan dengan itikad yang tidak baik, maka merek yang sudah terdaftar tersebut dapat dibatalkan.

⁴ Sudargo Gautama, *Ibid*, hlm. 108.

BAB V

HAMBATAN-HAMBATAN PERLINDUNGAN

HAK ATAS MEREK

1. HAMBATAN BIROKRATIS

Sebagaimana yang diuraikan di dalam Bab II, Undang-undang No.19 tahun 1992 tentang Merek yang telah diubah dengan Undang-undang No.14 tahun 1999, telah terjadi perubahan secara mendasar dari Undang-undang Merek, yaitu dari sistem *deklaratif* yang diatur dalam Undang-undang No.21 tahun 1961 menjadi sistem *konstitutif*.

Dalam sistem *konstitutif*, prosedur untuk memperoleh hak atas merek tersebut sangat jauh berbeda dengan sistem *deklaratif*, yang hanya mengadakan pemeriksaan dari segi-segi formal saja, karena yang diutamakan adalah apakah pada Kantor Merek sudah terdapat pendaftaran merek yang serupa. Peranan Kantor Merek sangat penting dalam sistem *konstitutif*. Kantor Merek berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara substantif mengenai materi daripada merek yang dimintakan pendaftarannya. Hal tersebut diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang No.19 tahun 1992.¹

Berdasarkan ketentuan dari Undang-undang No.19 tahun 1992 dan Undang-undang tahun 1997, maka pendaftaran merek tersebut dilakukan di Kantor Merek dibawah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia di Jakarta. Dengan pentingnya arti Kantor Merek tersebut, tentunya juga harus

¹ Sudargo Gautama, *Undang-undang Merek Baru*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.36.

diimbangi dengan sistem pelayanan yang memadai, baik dari sarana dan prasarana pelayanan maupun dari kemampuan sumber daya manusianya.²

Banyak permohonan pendaftaran merek yang sudah cukup lama dimintakan oleh pemiliknya, tidak segera bisa diproses.³ Hal ini terkait erat dengan etos kerja pejabat yang bersangkutan serta ketidak siapannya menghadapi tugas tersebut. Ketidak siapannya tersebut bisa karena kurangnya kemampuan dan pemahaman tentang merek, bisa juga karena faktor pertanggung jawaban moral, yang terkait erat dengan etos kerja.

Bagi pemilik merek yang berasal dari luar Jakarta, tentunya hal ini sangat memberatkan dan merepotkan. Seseorang atau badan hukum yang berasal dari luar Jakarta, misalnya dari Irian Jaya tentu akan merasa keberatan dengan sistem pendaftaran seperti ini. Biayanya mahal, serta menghabiskan waktu dan tenaga. Belum lagi prosedurnya yang berbelit-belit. Undang undang telah memberikan jaiian keluarnya, yaitu bagi pemilik merek dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mendaftarkan mereknya di Kantor Merek. Dengan sistem kuasa ini, pemilik merek tidak harus datang ke Kantor Merek di Jakarta sehingga tidak waktu dan tenaganya. Bagi pemilik merek yang mempunyai uang cukup untuk membayar kuasa hukumnya, itu tidak menjadi permasalahan. Akan tetapi bagi yang tidak mempunyai uang yang cukup, tentunya ini masih tetap menjadi permasalahan. Membayar kuasa hukum tidaklah murah.

² *Ibid.*, hlm. 37.

³ Rahmi Nahar, *Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Beberapa Catatan Dan perbandingan*, Seminar, Surabaya, 2001, hlm. 3.

Untuk itu melalui perangkat peraturan perundang-undangan, Kantor-Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia yang menyebar di seluruh Propinsi di Indonesia akan diberikan wewenang untuk mendaftarkan merek pemilik merek yang berasal dari wilayah propinsi tersebut.⁴ Tentunya hal ini sangat menggembirakan, karena akan dapat memudahkan pemilik merek.

Akan tetapi sampai saat ini Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia belum diberikan kewenangan menerima permohonan pendaftaran merek. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Kantor Merek diantaranya kemampuan pegawai pemeriksa merek yang mempunyai kemampuan yang cukup, tidak tersedia di daerah-daerah. Tenaga-tenaga tersebut hanya tersedia di kantor pusat (Kantor Merek) di Jakarta. Untuk tenaga-tenaga yang profesional tersebut sebenarnya tidak perlu terlalu dijadikan permasalahan, karena semuanya akan dapat dilakukan sambil berjalan. Yang menjadi permasalahan adalah kemauan dari pemerintah pusat, khususnya Departemen Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan berbagi kewenangan dengan daerah.⁵

Begitu juga yang akan dialami oleh pemilik merek yang ingin mengajukan permohonan perpanjangan pendaftaran merek dan perubahan nama atau alamat, semuanya harus dilakukan di Kantor Merek di Jakarta, sehingga akan sangat menghabiskan waktu, tenaga dan uang.

⁴ A. Zen Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HAKI Nasional*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001, hlm.4.

⁵ *Ibid*, hlm., 9.

Dalam hal adanya keberatan atas permohonan pendaftaran merek, pihak yang merasa dirugikan juga harus mengajukan gugatannya, baik itu gugatan pembatalan maupun penghapusan pendaftaran merek, semuanya harus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang undang-undang merek telah mengatur pengadilan lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Akan tetapi sampai sekarang keputusan presiden tersebut tidak pernah ada. Sehingga untuk saat ini yang bisa memeriksa dan mengadili perkara gugatan penghapusan dan pembatalan merek adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Proses pengadilan sering menjadi sangat lambat, manakala pihak-pihak yang bersengketa tidak saling menghargai proses hukum. Satu pihak berusaha menghambat pihak yang lainnya. Disamping itu proses penyelesaiannya juga memakan waktu dan biaya serta tenaga yang banyak. Belum lagi untuk proses pengeluaran putusannya, jarang pihak-pihak yang berperkara langsung mendapatkan putusan atau kutipan putusan dari pengadilan begitu perakarannya selesai diperiksa.⁶

Tentang Penyidikan, hal tersebut juga menjadi hambatan. Karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak langsung bisa melakukan penyidikan, melainkan harus berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bisa terjadi dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyatakan telah cukup bukti untuk dapat diajukan ke pengadilan, akan tetapi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan belum cukup bukti untuk

⁶ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.303.

diajukan ke pengadilan. Hal ini bisa terjadi karena perbedaan pemahaman antara sesama penyidik. Hasil penyidikan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut, dalam pengajuannya ke pengadilan harus melalui Penyidik Kepolisian Negera Republik Indonesia. Jadi tidak bisa langsung mengajukannya ke pengadilan.

Kurang terkoordinasinya penegakan hukum (*law enforcement*) merek. Masalah ini menjadi sangat penting bagi para aparat penegak hukum agar lebih tekun dalam menangani penegakan hukum dibidang merek. Aparat penegak hukum harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dibidang merek dalam bentuk partisipasi pada pelatihan-pelatihan intensif sebagaimana perkembangan hukum merek yang sudah mengglobal.⁷

2. HAMBATAN PEMAHAMAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dari segi teoritis memberikan jaminan perlindungan atas pemegang merek secara tegas pula. Pelanggaran merek disamping diberikan hak kepada pihak yang merasa haknya dilanggar untuk menuntut secara perdata, tetapi negara juga melindunginya dengan ancaman pidana yang tinggi.

Dalam kenyataannya yang menentukan adalah praktek di pengadilan. Artinya, bagaimana para pihak berargumentasi di persidangan pengadilan. Pada kasus gugatan atas pemegang merek ternama dari luar negeri,

⁷ A. Zen Purba, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Penegakan Hukum HAKI*, Seminar, Surabaya, 2001, hlm. 8.

perusahaan lokal yang memakai merek itu secara tidak sah bisa saja memenangkan perkaranya. Hal itu sangat tergantung pada kemampuan lobi dan berargumentasi dari kuasa hukumnya. Apalagi Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya kurang wawasannya tentang merek.⁸

Jadi walaupun pemilik merek itu terkenal dan sudah mendunia, tetapi di pengadilan bisa saja kalah. Itu tergantung dari suport. Kalau sudah di pengadilan, semuanya tergantung dari kuasa hukumnya. Bila cermat, bisa menang. Tetapi jika kuasa hukumnya cermat, bisa menang.⁹

Yang juga patut mendapat perhatian adalah masih sangat rendahnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana merek, dan ini akan mempunyai dampak yang sangat luas terhadap perkembangan hukum merek itu sendiri. Padahal dalam undang-undang merek telah secara tegas diatur tentang ancaman pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana merek, dimana terhadap pelaku tindak pidana merek diancam dengan pidana penjara dan atau denda yang cukup tinggi.

Pemahaman tentang undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menjadi tuntutan yang menyeluruh oleh masyarakat, penyidik, jaksa penasihat hukum dan hakim. Apalagi dengan tuntutan perdagangan bebas ini, undang-undang yang mengatur tentang masalah merek harus selalu menyesuaikan dengan keadaan dan kepentingan perdagangan bebas. Kredibilitas bangsa dan negara di dunia internasional akan dipertaruhkan.

⁸ Insan Budi Maulana, *Efisiensi Undang-undang Merek*, Forum Keadilan No.25, Tahun V, 24 Maret 1997, hlm.2.

⁹ *Ibid.*

Undang-undang merek telah mengatur tentang pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara merek. Pemusatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukannya tanpa masalah. Harus diakui, penguasaan masalah merek oleh masing-masing hakim sangat berbeda. Akibatnya masih ditemui putusan pengadilan yang dalam masalah merek yang belum menggembirakan.¹⁰

Hakim yang baru pertama bertugas di pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang baru dipindahkan dari daerah luar Jakarta, pada umumnya belum mempunyai dasar yang cukup berkaitan dengan masalah merek. Sehingga hakim-hakim ini harus belajar terlebih dahulu. Dalam kondisi ini akan sangat sulit diharapkan muncul putusan kasus merek yang baik. Dalam tahun kedua, hakim tersebut sudah semakin mengetahui persoalan merek, sehingga dia dapat lebih mandiri dan bijak dalam mengadili dan memeriksa perkara merek yang ditanganinya, sehingga diharapkan putusannya lebih berkualitas. Pada tahun ketiga, jika hakim tersebut semakin baik, putusannya semakin diakui masyarakat. Akan tetapi ditahun ketiga ini ada kemungkinan sudah dipindah tugaskan ke pengadilan diluar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹¹

Perkembangan tentang pemahaman perundang-undangan tentang merek sebagaimana diuraikan diatas hanya terjadi pada hakim-hakim yang mau belajar. Sementara harus diakui tidak sedikit para hakim tidak memperhatikan

¹⁰ Soedjono Dirdjosiswororo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 254.

¹¹ *Ibid.*

perkembangan pengetahuan dan wawasannya. Sehingga, meskipun telah bertahun-tahun bertugas, hakim tersebut tidak berkembang juga.¹²

Jadi penegakan hukum merek pada umumnya akan terlihat dari putusan hakim di pengadilan. Semakin berkualitas putusan hakim tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya tentang merek, akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu tuntutan tentang kualitas hakim yang memeriksa dan mengadili perkara merek harus menjadi tuntutan utama.

Belum lagi faktor X yang mempengaruhi putusan pengadilan tersebut. Sehingga setiap kali hakim membuat putusan, masyarakat selalu mempertanyakan putusan dari hakim tersebut. Dalam kondisi yang demikian itu, maka wajar saja pihak asing merasakan adanya kekhawatiran mengenai perlindungan mereknya. Pengimplementasian dari peraturan perundang-undangan tentang merek adalah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipahami dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara merek.¹³

3. HAMBATAN MASYARAKAT ATAU KONSUMEN

Dalam penegakan hukum, khususnya hukum merek, tidak saja hanya dibebankan kepada aparat penegak hukumnya dan peraturan pelaksanaannya. Faktor masyarakat atau konsumen juga mempunyai peranan yang sangat besar. Masyarakat yang sudah mengetahui perkembangan dan kemanfaatan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, hlm. 255.

teknologi, sudah barang tentu mempunyai keinginan yang besar untuk dapat menikmati hasil teknologi tersebut.

Terkadang dalam keikut sertaannya untuk menikmati hasil teknologi tersebut, masyarakat atau konsumen tidak memedulikan atau tidak mau tahu tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang produk tersebut, khususnya tentang merek. Tahunya adalah mendapatkan apa yang dicarinya, dengan merek yang sudah dikenal oleh khalayak ramai dan harganya murah. Masalah kualitas tidak begitu dipermasalahkan. Yang penting dapat barangnya dan bermerek.

Masyarakat tidak mau tahu tentang hak-hak yang dimiliki oleh pemilik merek. Hal ini bisa terjadi karena pemahaman masyarakat tentang merek yang kurang ataupun pemahaman tentang peraturan perundang-undangannya. Sering suatu produk peraturan perundang-undangan tidak tersosialisasikan secara baik di masyarakat. Apalagi dengan dipergunakannya asas bahwa apabila peraturan perundang-undangan telah diundangkan dalam Lembaran Negara, maka masyarakat harus sudah dianggap tahu tentang peraturan perundang-undangan tersebut.

Sikap tidak mau tahu atau ketidak tahuan dari masyarakat ini kemudian di manfaatkan oleh pembajak merek, baik merek terkenal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Para pembajak ini dengan senaknya memproduksi barang-barang yang sudah mempunyai nama dan sudah dikenal oleh khalayak ramai dan menjualnya dengan harga yang sangat murah, sehingga pemilik merek terkenal yang sudah terdaftar dan negara menjadi

dirugikan karenanya. Dan masyarakat, khususnya yang berkemampuan kurang akan memilih barang-barang bajakan ini.

Apalagi setelah dilihatnya, aparat penegak hukum tidak melakukan suatu tindakan yang tegas terhadap para pembajak tersebut. Aparat penegak hukum seolah-olah memakluminya dengan melihat kemampuan perekonomian masyarakat. Masalah pembajakan merek terkenal ini juga lama kelamaan akan berpengaruh kepada masalah sosial, karena apabila hukum merek itu benar-benar dilaksanakan dengan tegas, maka akan banyak masyarakat yang akan kehilangan pekerjaannya dan pendapatannya. Ini juga yang menjadi pertimbangan bagi aparat penegak hukum.¹⁴

Sering masalah- masalah seperti ini dipolitisir untuk kepentingan- kepentingan tertentu. Setiap aparat penegak hukum akan melakukan suatu penertiban, perlawanan dari masyarakat sering dilakukan dan ini sering dijadikan komoditas politik.¹⁵

Tindakan yang bersifat diskriminatif dari aparat juga sering memancing perlawanan dari masyarakat. Sebagai contoh, sering hanya pedagang kaki lima yang dirazia, sedangkan pembajaknya atau yang memproduksi barang bajakan itu tidak disentuh oleh sanksi hukum. Disamping itu sering aparat penegak hukum bertindak dengan tidak konsekuen. Tidak adanya keseragaman dalam tindakan terhadap produsen barang dengan merek palsu dan penjual serta masyarakat yang membeli barang tersebut.

¹⁴ A.Zen Purba, *op.cit.*, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.*

Untuk itu tingkat kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya merek harus ditanamkan dengan pemahaman yang benar dan mensosialisasikan setiap produk peraturan perundang-undangan tentang merek melalui masmedia yang ada. Masyarakat harus disadarkan, bahwa kalau membeli barang dengan merek tiruan adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena merugikan orang lain dan negara. Disamping itu tidak ada jaminan tentang mutu atau kualitas barang tersebut.

Dilema yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaar. hukum merek secara ketat adalah adanya kekhawatiran akan ketergantungan yang semakin kuat terhadap negara barat yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat perkembangannya. Sementara Indonesia sebagai negara berkembang masih memerlukan akses yang bebas terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing dan ketidak tergantungan pada negara barat.¹⁶

Di negara yang sudah maju, kepemilikan hak atas merek mengandung makna kepemilikan secara mutlak hak untuk meniadakan orang lain menggunakan, dan hak untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap hak atas merek sebagaimana yang diinginkannya. Sebaliknya di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, cenderung memberikan penekanan yang lebih besar kepada pertimbangan kepentingan umum/masyarakat.¹⁷

¹⁶ A.Zen Purba, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Penegakan Hukum Haki*, Seminar, Surabaya, 2001, hlm.1.

¹⁷ Bahan seminar, *Materi Penegakan HAKI Dari Perspektif kejaksaan*, Seminar, surabaya, 2001, hlm. 4.

Terlepas dari pertimbangan masalah ekonomi tersebut, perlindungan hak atas merek serta dampak negatif terhadap pelanggaran hak atas merek harus terus menerus di sosialisasikan kepada masyarakat. Pembajakan merek dapat mengakibatkan sengketa internasional yang tentunya akan melibatkan pemerintah suatu negara, apabila tidak bisa diselesaikan antar individu atau perusahaan, maupun arbitrase, apalagi sudah dibawa ke panel W.T.O (*World Trade Organization*), dampaknya sudah bersifat internasional dan bukan lagi bilateral.

BAB VI

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Pelanggaran terhadap merek tidak saja menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak tetapi juga mengakibatkan berbagai dampak negatif bagi perekonomian bangsa dan masyarakat. Karena pelanggaran terhadap merek dapat mengganggu investasi dan transfer teknologi secara langsung dari perusahaan asing, yang pada akhirnya akan merintangi pertumbuhan industri lokal. Hal ini akan membawa dampak yang sangat besar terhadap nama bangsa dimata internasional. Masalah merek bukan hanya menjadi masalah nasional suatu negara, akan tetapi sudah menjadi masalah yang mengglobal, apalagi dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional, yang sudah barang tentu akan mengikat bagi negara-negara anggotanya.

Disamping itu produk suatu industri yang diproduksi oleh negara yang membiarkan dibuatnya atau pendistribusian barang-barang yang melanggar merek lain akan merusakkan reputasinya dan biasanya produk-produk tersebut berkualitas rendah dibandingkan dengan aslinya. Dalam pendistribusian barang-barang palsu tersebut, umumnya tidak dilakukan secara terang-terangan, akan tetapi melalui pasar gelap, sehingga pajak yang mestinya dibayarkan kepada negara, pada akhirnya tidak terbayarkan.

Kualitas dan efektifitas pengelolaan sistem merek di Indonesia akan tampak dari penegakan hukum merek itu sendiri. Hal tersebut bisa terlihat dari kecepatan dan ketepatan dalam menangani pengaduan atau gugatan yang menyangkut perkara merek. Bersamaan dengan itu, penilaian mengenai kurang efektifnya penegakan hukum merek di Indonesia, dalam kerangka persetujuan TRIPs, dimana Indonesia sebagai salah satu anggota yang ikut menandatangani persetujuan tersebut, akan mendatangkan penilaian negatif dari negara lain.

Bagi suatu negara yang merasa kepentingannya dirugikan, akan memberikan hak kepadanya untuk mengambil suatu tindakan balasan dibidang perekonomian dan perdagangan. Dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan tidak saja hanya dibidang perekonomian dan perdagangan nasional, melainkan juga seringkali merembet kemasalah-masalah politik. Diluar itu, secara moral, nama bangsa dan negara seringkali dipertaruhkan. Dan secara individu, pemilik atau yang berhak atas hak merek, apabila kepentingannya dilanggar, dapat mengajukan tuntutan berupa gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, berupa gugatan penghapusan terhadap pendaftaran suatu merek, pembatalan pendaftaran merek, gugatan ganti kerugian. Disamping itu negara juga telah memberikan perlindungan melalui produk peraturan perundang-undangan tentang merek yang memberikan ancaman yang cukup tinggi kepada pelaku tindak pidana merek, baik itu pidana penjara dan atau denda.

Kedalam, tidak efektifnya tindakan penegakan hukum merek di Indonesia akan membawa dampak yang sangat luas. Bukan sekedar menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga goyahnya sendi kehidupan dan sistem nilai di dalamnya, yaitu sosial, budaya dan hukum itu sendiri.

Keberhasilan penegakan hukum merek akan terlihat dari putusan pengadilan yang berkualitas. Putusan pengadilan yang di dalamnya menyangkut hakim yang berkualitas akan dapat mengisi kekuranglengkapan peraturan perundang-undangan yang ada, yang sangat diperlukan untuk melindungi pemilik atau pemakai merek yang beritikad baik dan masyarakat pada umumnya serta konsumen pada khususnya. Karena perkembangan merek sangat pesat dan masalah tersebut sangat terkait erat dengan pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini.

Unsur-unsur yang menentukan telah terjadinya pelanggaran hak atas merek adalah karena lemahnya penegakan hukum dibidang merek. Hal tersebut sangat terkait erat dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum merek itu sendiri. Sebagus apapun peraturan perundang-undangan tentang merek dibuat, tetapi tidak diimbangi oleh kemampuan aparat penegak hukum yang berdedikasi tinggi, maka peraturan perundang-undangan tersebut akan menjadi hiasan saja. Ini tidak berarti bahwa tidak diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, karena aparat penegak hukum yang menangani masalah merek harus berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Salah satu faktor yang membuat penegakan hukum merek sulit diatasi adalah revolusi teknologi informasi, yang menyebabkan pembuatan dan pendistribusian barang-barang palsu lebih mudah, lebih cepat, lebih maju dan berjangkauan global. Ketika barang-barang itu dijual melalui internet, muncul persoalan, undang-undang merek dan sistem hukum mana yang akan diterapkan dalam transaksi tersebut. Masalah ini dapat menyebabkan penegakan hukum merek menjadi lebih sulit.

Disamping karena hal-hal tersebut diatas, unsur masyarakat juga sangat berpengaruh, termasuk didalamnya unsur budaya masyarakat itu sendiri. Untuk saat ini, masyarakat Indonesia cenderung tidak percaya dan tidak taat pada hukum. Mereka hanya taat kepada aparatnya, misalnya polisi, bukan pada hukumnya. Masyarakat belum begitu mengetahui arti pentingnya suatu merek dalam proses industri dan perdagangan. Yang dia tahu hanyalah bagaimana caranya dapat menikmati hasil teknologi suatu industri dengan harga yang murah walaupun kualitasnya tidak sebagus barang aslinya.

2. SARAN.

Dari kesimpulan yang diambil sebagaimana tersebut diatas, untuk perbaikan dalam penegakan hukum merek di Indonesia, maka dapat diberikan saran-saran sebagaimana dibawah ini.

1) Mengingat pelanggaran merek pada umumnya adalah bertujuan untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya secara tidak sah, semestinya dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merek diberikan pidana tambahan

1.

2.

berupa penyitaan terhadap seluruh atau sebagian aset yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini terkait dengan pembaharuan hukum merek nasional, dimana dalam pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana merek, hal tersebut tidak diatur.

Memfaatkan fungsi Jaksa sebagai pengacara negara untuk menggugat secara perdata kepada pelanggar merek, mengenai pengembalian hak negara dibidang keuangan yang hilang akibat dari pelanggaran merek.

Agar penegakan hukum merek dapat berjalan dengan efektif, sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan itu harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur yang terkait, yaitu aparat penegak hukum, pengusaha dan masyarakat/konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka harus ditingkatkan kemampuan aparat penegak hukum khususnya penyidik, jaksa dan hakim, dengan membuat suatu program yang berkelanjutan, dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik didalam maupun diluar negeri yang bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat maupun negara lain. Kerjasama dengan negara lain sangat dibutuhkan, karena masalah merek bukan saja hanya menjadi masalah nasional, akan tetapi sering masalah merek mempunyai sangkut pautnya dengan negara lain. Harus ditingkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum, agar penegakan hukum merek dapat berjalan dengan baik. Mereka harus ditingkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum merek, baik nasional maupun internasional.

Dan untuk tidak menumpuknya perkara merek di pengadilan, baik untuk perkara penghapusan pendaftaran merek, pembatalan pendaftaran merek dan tuntutan ganti rugi, maka sebaiknya di kembangkan suatu usaha untuk menyelesaikan sengketa merek melalui lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan, baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun yang ditunjuknya sendiri, sehingga penyelesaian sengketa merek itu dapat berjalan lebih cepat, sederhana, dan biayanya tidak mahal serta efektif.

Guna memudahkan pemohon pendaftaran merek mendaftarkan mereknya, maka pendaftaran merek tersebut tidak hanya harus dilaksanakan, di Kantor Merek di Jakarta, akan tetapi juga dapat dilaksanakan di Kantor Wilayah-Kantor Wilayah yang ada di daerah-daerah (Propinsi), sehingga proses pendaftarannya menjadi mudah, cepat dan biaya yang lebih ringan. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang merek, baik yang bersifat nasional maupun internasional harus dilakukan secara terus menerus dan merata di semua lapisan masyarakat.

R. Munteng Munteng

Dr. H. M. Munteng, Jember 2/10/1981

DAFTAR BACAAN

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Peindustrian*, Akademika Presindo, Jakarta, 1990.
- Badrul Zaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983.
- Daritan, Pratasius, *Hukum Merek Dan Persengketaan Merek Di Indonesia*, Skripsi, Tidak Dipublikasikan.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cpta, Hak Paten, Hak Merek)*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Buku Kesatu, Kedua dan Ketiga*, Citra Aditya Bandung, 1996.
- Gautama, Sudargo, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994)*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1994
- , *Pembahasan Hukum Merek Indonesia (dalam Rangka WTO. TRIPs) 1997*, Cipta Aditya Bakti, Bandung 1997.
- , *The Commercial Laws of Indonesia*. Cipta Aditya Bakti, Bandung 1998.
- , *Komentor Atas Undang – Undang Merek Baru, 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994

- , *Himpunan Putusan Pengadilan Tentang Merek*, Cipta Aditya Bakti, 1999.
- Harahap, M. Yahya, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Kansil, C.S.T., *Hak Milik Intelektual, Hak milik Perindustrian Dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengarahan Menteri Kehakiman R.I., Pada Seminar Hukum Atas Merek*, Binacipta, Jakarta, 1976.
- Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, 1981.
- Maulana, Insan Budi, *Lisensi Paten*, Cipta Aditya Bandung, 1996.
- , *Lisensi Merek*, Cipta Aditya Bandung, 1986.
- Muis, Abdul, *Rancangan Undang – Undang Merek, Sistem Deklaratif Kepada Sistem Konstitutif*, Mimbar Umum, Medan, 1992.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pokok-Pokok Hukum dagang Indonesia, Djambatan*, 1983.
- Prakoso, Joko, *Hak Atas Merek Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Riights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995.
- Soeharto, *Telaah Putusan Haki Di Tingkat Mahkamah Agung, Bahan Seminar*, Surabaya, 2001.
- Socmodiredjo, Soegondo, *Merek Perusahaan Dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1963.

Soekardono,R., *Hukum Dagang Indonesia, Jilid I*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983.

Suraputra, Th. Ketut, *Pokok-Pokok pikiran Pembentukan Majelis Hakim Agung Khusus Untuk Menangani Perkara-Perkara HAKI*, Bahan Seminar, Jakarta, 1997.

Suryatin, Iur, *Hukum Dagang I Dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung - RI , *Pustaka Peradilan Jilid VIII*, Jakarta, 1995.

-----, *Pustaka Peradilan Jilid XX*, Jakarta, 1999

-----, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta, 1993.

-----, *Himpunan Konvensi Ratifikasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta, 1998.

-----, *Himpunan Perundang –undangan Tentang :*

- No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta Dan Penjelasannya

- No. 13 Tahun 11997 tentang Paten Dan Penjelasannya.

- No. 14 Tahun 1997 tentang Merek dan Penjelasannya,
Jakarta, 1998.

Proyek Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fisik Di Bidang Hukum Mahkamah Agung R.I, *Informasi Peraturan Perundang-undangan (JDI-Hukum) Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2001.

Proyek Pelatihan Khusus Indonesia – Australia (LASTP) di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Lingkungan Bisnis, Jakarta, 1997.

Yurisprudensi Indonesia, PT Ikhtiar Baru - Van Houve, 1989.

Bahan Seminar, Hotel Borobudur, Jakarta, 13-14 Oktober 1997.

-----, *Hotel Novotel, Surabaya, 14-15 Nopember 2001.*

Harian Umum Kompas, Kamis, 8 Nopember 2001.

Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13 April 2001.

Majalah Varia Peradilan, Tahun VI No. 63, Desember 1990.

-----, *Tahun VII No. 76, Januari, 1992.*