

## TESIS

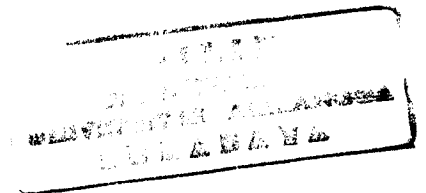
# PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA



Oleh

**AGUSTINUS DANNY MEGA POERNOMO, S.H.**  
**NIM. 030310363 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2007**



# **PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA**

**TESIS  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR MAGISTER PADA  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS  
AIRLANGGA**



**OLEH  
AGUSTINUS DANNY MEGA POERNOMO, S.H.  
NIM. 030310363 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**

## **Lembar Pengesahan**

**Tesis ini telah disetujui**

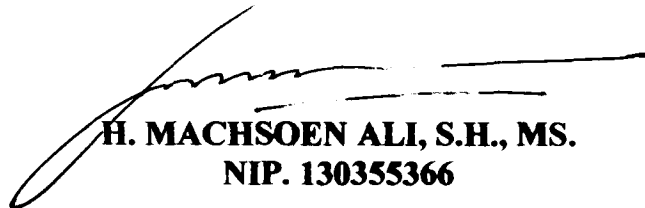
**Pada Tanggal : 13 April 2007**

**Oleh  
Dosen Pembimbing**



**Prof. Dr. H. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., MS  
NIP. 131286714**

**Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

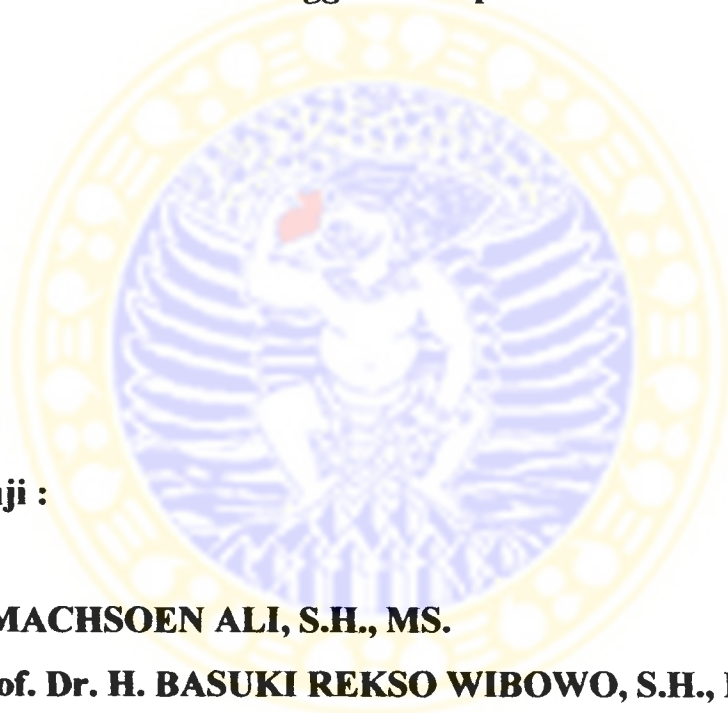


**H. MACHSOEN ALI, S.H., MS.  
NIP. 130355366**

**Tesis ini telah disetujui oleh**

**Panitia Penguji**

**Pada Tanggal : 13 April 2007**



**Panitia Penguji :**

**Ketua : H. MACHSOEN ALI, S.H., MS.**

**Anggota : Prof. Dr. H. BASUKI REKSO WIBOWO, S.H., MS.**

**Anggota : SRI HANDAJANI, S.H., M.Hum.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syair ungkapan puji syukur aku panjatkan hanya kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam kesempatan yang sangat berharga ini, adalah merupakan suatu kehormatan yang tak terhingga bagi saya untuk dapat menyampaikan ucapan terima kasih atas hasil pendidikan yang telah saya capai di Program Magister Kenotariatan Unair, dimana atas doa restu, dukungan moral dan materiil serta bimbingan yang telah dipercayakan kepada saya pada akhirnya dapat menghantarkan saya pada kesempurnaan pencapaian gelar Magister Kenotariatan :

Segala kesempurnaan ini saya persembahkan kepada yang terhormat Orang Tua saya yaitu **Irene Swandayani Sutanto, S.H.** atas cinta kasihnya yang selalu membesarkan hati dan jiwa saya untuk terus maju melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan saya ditengah segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang saya miliki.

**Warawaty Supandi, S.E.** terima kasih atas motivasi dan semangat yang telah diberikan, terima kasih atas kerelaannya telah kehilangan banyak waktu kebersamaan dan kurangnya perhatian dari saya karena alasan menyelesaikan studi ini seperti harapan bersama.

Yang terhormat Prof **Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.**, saya bangga menjadi mahasiswa bimbingannya Bapak, terima kasih saya ucapkan atas kesabarannya dalam memberikan arahan serta bimbingan dan mentransformasi banyak pengetahuan selama dalam penulisan tesis ini, yang karena kesabaran beliau telah membuka mata pengetahuan saya bahwa belajar ilmu hukum itu adalah merupakan seni yang sungguh luar biasa, sehingga menjadikan tesis ini menjadi sebuah karya ilmiah yang membanggakan bagi saya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang terhormat **Bapak H. Machsoen Ali, S.H., MS. Dan Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum** yang telah berkenan menguji tesis ini dengan sebagaimana mestinya serta memberikan saran dan koreksi dalam berbagai aspek penulisan.

Kepada yang terhormat **Bapak Dekan Fakultas Hukum**, segenap pengajar dan staf Program Studi Magister Kenotariatan Unair saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik selama saya menempuh pendidikan ini yang oleh karenanya terjalin hubungan yang harmoni diantara kita.

Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat kelak dikemudian hari dan bagi semua pihak yang telah membantu dan yang membutuhkannya semoga berkenan.

Surabaya, 13 April 2007

Terima kasih dan hormat saya,

**A. Danny Mega Poernomo, S.H.**



## DAFTAR ISI

Ucapan Terima Kasih .....	I
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 Kajian Pustaka .....	8
1.4.1 Keberadaan Hukum Merek Di Indonesia.....	8
1.4.2 Perlindungan Merek Di Indonesia .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	13
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	13
1.5.2 Bahan Hukum.....	13
1.5.3 Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum...	14
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
 <b>BAB II PENGATURAN HUKUM MEREK DI INDONESIA</b>	
2.1 Perkembangan Pengaturan Hukum Merek di Indonesia.....	18
2.2 Ruang Lingkup Merek dan Hukum Merek.....	22
2.2.1 Pengertian Merek.....	22
2.2.2 Syarat Sebuah Merek.....	23
2.2.3 Hak Merek.....	26
2.2.4 Fungsi Merek.....	29
2.2.5 Merek Kolektif.....	31



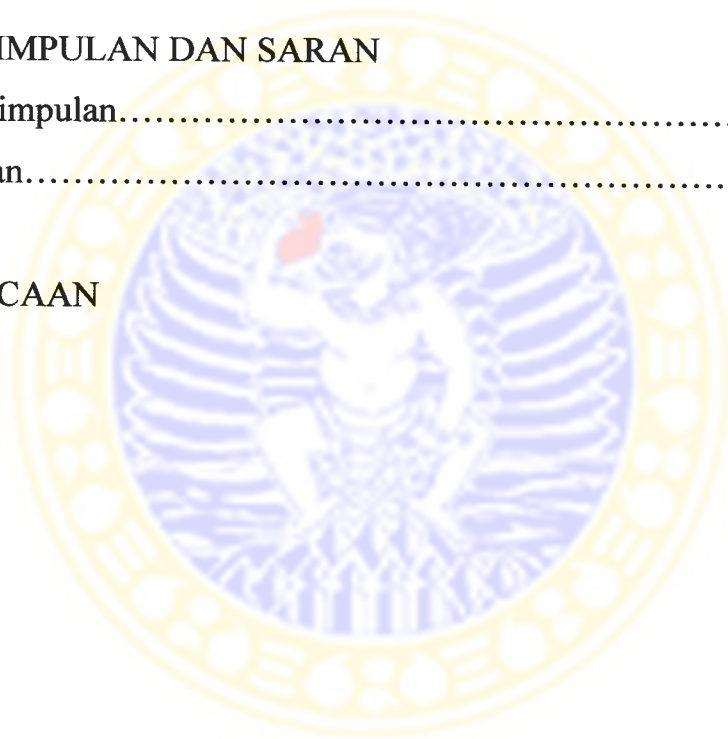
### **BAB III PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA**

3.1 Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek.....	35
3.1.1 Gugatan Dan Penanganan Atas Pelanggaran Merek.....	36
3.1.2 Pendaftaran Gugatan Pelanggaran Merek.....	49
3.1.3 Kasasi.....	53
3.2 Macam Dan Jenis Sengketa Merek.....	57
3.3 Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek.....	60

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	66

### **DAFTAR BACAAN**





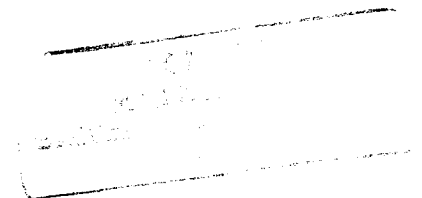
# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembang pesatnya dunia usaha yang mengakibatkan semakin terbatasnya jumlah identitas dari suatu produk barang, jasa ataupun yang lain. Hal ini tidaklah terlepas dari suatu hasil ide kreatifitas manusia pencipta atau disebut sang “kreator” untuk memberi identitas dari ciptaan atau hasil karyanya, maka dari itu dibutuhkanlah nama untuk hasil ciptaan itu atau yang disebut Merek (*brands*).

Pada hakekatnya melahirkan atau memberikan nama Merek tidak semudah membalikkan tangan kita. Pemberian Merek itu tersendiri haruslah yang sesuai dengan hasil ciptaan atau kreasi kita, tentunya kita pertimbangkan jenis produk, penggunaan dan tentunya manfaatnya juga. Sebab pencantuman atau pemberian Merek yang tidak sesuai akan merugikan penciptanya secara khusus, dan pemakai atau penikmat pada umumnya.



Merek yang bagus dan menarik adalah Merek yang dapat menciptakan atau menghasilkan kesetiaan dan loyalitas dari pemakainya, sehubungan dengan hal tersebut pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan Merek mereka karena dengan menggunakan Merek, para pedagang dan pengusaha memperoleh reputasi yang baik dan memperoleh kepercayaan dari para konsumen kemudian akan tercipta hubungan antara reputasi tersebut dengan Merek yang telah digunakan perusahaan secara regular, tentunya dengan membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang. Keberhasilan dari suatu Merek yang telah mempunyai kesetiaan dari konsumen dengan sendirinya akan membuka peluang pihak-pihak yang akan menirunya, tentunya dengan mengharapkan kompensasi yang diperoleh dari produk yang asli. Oleh karena itu Merek haruslah sedapatnya mendapat perlindungan dari sang peniru atau penjiplak. Kebutuhan akan adanya perlindungan hukum atas Merek tentunya sangatlah diperlukan seiring berkembang pesatnya dunia usaha yang ada dan yang akan ada, tentunya akan membuka peluang terhadap

orang yang akan melakukan peniruan. Terlebih juga setelah dunia usaha dan perdagangan semakin maju diikuti oleh dunia informasi dan transportasi yang semakin baik yang tentunya semakin memperluas dan mempercepat promosi yang diharapkan dari suatu produk dapat memperluas wilayah pemasaran dan meningkatkan pengenalan Merek terhadap masyarakat luas sehingga akan mempersempit membuka dan menciptakan peluang Merek yang baru akan muncul nantinya. Penjiplakan dan peniruan Merek semakin banyak terjadi akhir-akhir ini, hal ini disebabkan oleh 2 (dua) faktor yang menyebabkan antara lain ;

- Faktor ekonomis
- Faktor efisiensi waktu

Hal diatas adalah efek yang logis dari suatu perkembangan dunia usaha, dimana satu Merek menginginkan dirinya terus eksis dan berkembang hingga akhir jaman tetapi di satu sisi produk akan mengalami perkembangan seiring kebutuhan jaman. Keadaan seperti ini menambah pentingnya

Merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga untuk menghindarkan peniruan.

Keberadaan Merek itu sendiri saat ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, jadi semua hal yang berkaitan dengan Merek tentunya telah ada aturannya. Pengertian Merek adalah :

1. 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 atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
3. 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.

Dari jenis Merek diatas dapat diketahui jika Merek tersebut jelaslah mempunyai nilai matrealis dan berhak memperoleh suatu peraturan dan perlindungan yang cukup baik. Walaupun pengaturan pengertian dan batasan mengenai Merek telah jelas dalam UU. No. 15 Th. 2001, namun tidak berlaku bagi para penjiplak (peniru).

Pemerintah Indonesia mempunyai tugas mengatur dan menyelenggarakan segala kepentingan tentang Merek bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut seluruh rakyat Indonesia melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada Pemerintah selaku badan penguasa yang berwenang sepenuhnya mengatur dan menyelenggarakan keberadaan Merek di Indonesia. Keadaan seperti ini sangat dirasakan oleh bangsa Indonesia ketika suatu barang atau jasa para kreator memerlukan perlindungan dari segi Merek. Berawal dari kesadaran akan perlindungan keberadaan Merek ini di Indonesia telah dibuat undang-undang yang mengatur secara khusus tentang Merek. Keberadaan undang-undang Merek di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari

UU No. 21 Th. 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian diperbarui dengan UU No. 19 Th. 1992 tentang Merek, selanjutnya diperbarui lagi dengan UU No. 14 Th. 1997 tentang Merek dan terakhir yang dipakai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang nantinya akan kita jadikan landasan hukum.

## **2. Rumusan Masalah**

Didalam penyusunan tesis dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia “, maka dapatlah dibuatkan suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum yang terkait dengan keberadaan Merek di Indonesia?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa Merek di Indonesia?



### **3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **3.1. Tujuan Penelitian**

Penulisan tesis ini mempunyai tujuan :

- a. Untuk menganalisis tentang pengaturan hukum terkait dengan keberadaan Merek di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis tentang konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi sengketa Merek di Indonesia.

#### **3.2. Manfaat Penelitian**

Dari penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Dapat dijadikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pembuat undang-undang dan praktek penerapan undang-undang dalam rangka penegakan hukum Merek di Indonesia khususnya mengenai konsekuensi yang timbul dari terjadinya sengketa Merek di Indonesia.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti atau siapa-siapa saja yang mempunyai minat untuk mendalami serta mengembangkan



pengetahuan di bidang hukum Merek, khususnya tentang penyelesaian sengketa Merek di Indonesia.

## **4. Kajian Pustaka**

### **4.1. Keberadaan Hukum Merek di Indonesia**

Sebenarnya Merek itu sendiri sudah dikenal di negara kita jauh sebelum kolonial masuk ke Indonesia, tetapi pemakaian sebutan nama Merek itu sendiri baru diperkenalkan oleh para kolonial Belanda, hal ini dapat diketahui melalui sejarah perkembangan hukum Merek di Indonesia.

Sebelum Tahun 1961, Undang-undang Merek kolonial tahun 1912 berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UU RIS 1945 serta UU Sementara 1950. UU Merek 1961 kemudian menggantikan UU Merek kolonial, tetapi UU 1961 ini merupakan pengulangan dari UU Kolonial sebelumnya.

Pada tahun 1992 UU Merek Baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, untuk menggantikan UU Merek Tahun 1961. Dengan adanya UU baru tersebut, surat

keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran Merek pun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi UU Merek, Indonesia turut meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO.

Tahun 1997, UU Merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional Tentang Aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) – GATT. Pasal-pasal tersebut juga mengubah ketentuan dalam UU sebelumnya dimana pengguna Merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan Merek tersebut sebagai Merek.

Barulah pada tahun 2001, UU Merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. UU tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam UU terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001 adalah “ penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa Merek,

kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat dari sebelumnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ini telah memberikan suatu kepastian hukum mengenai keberadaan Merek di Indonesia, yang nantinya dipakai sebagai pedoman pendaftaran, pelaksanaan, penyelesaian sengketa Merek dan dasar pemberian sanksi terhadap para pelanggarnya.

#### **4.2. Perlindungan Merek di Indonesia**

Sesuai dengan Persetujuan TRIPs Pasal 15 menentukan konsep dasar perlindungan Merek sebagai berikut :

*“Any sign or any combination of sign capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertaking shall be capable of constituting a trademark such as sign in particular words including personal names, letters, numeral, figurative elements with combination of colour as well as combination of such sign, shall be eligible for registration as trademark.*

*The owner of a registered trademark shall have exclusive right to prevent all third parties not having the owners consent from using in the course of trade identical or similar for goods or services which are identical or similar those in respect of which the trademark is registered where such use would result in alikehood of confusion. In case of the use of identical goods or services, alikehood of confusion shall be presumed. The right*

*described above shall no prejudice any existing prior rights, no shall the affect the possibility of members making rights available on the basis of use. Members may make registrability depend on use however actual use of trademark shall not be a condition for filling application for registration...*”

Uraian pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

“Tanda apapun atau kombinasi dari beberapa tanda memungkinkan untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari yang didaftarkan satu dengan yang lainnya harus bisa mendapatkan suatu dasar hukum Merek seperti tanda dalam kata-kata tertentu termasuk nama pribadi, huruf-huruf, nomor, elemen-elemen yang nyata dengan kombinasi lainnya seperti tanda, harus sesuai untuk Registrasi Merek.

Pemilik dari Merek yang terdaftar akan memiliki Hak Eksklusif untuk mencegah semua pihak ketiga untuk tidak memiliki ijin dari pemilik dalam menggunakan sebagai alat perdagangan barang-barang atau jasa-jasa yang sama atau serupa, yang sama atau serupa tersebut dimana Merek itu sudah terdaftar dimana penggunaannya mengakibatkan persamaan yang membingungkan. Apabila terjadi penggunaan barang atau jasa yang sama, persamaan yang membingungkan harus dituntut, hak-hak yang tersebut di atas harus tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada, tidak mengakibatkan kemungkinan dari anggota-anggota, membuat hak-hak yang ada dalam basis penggunaannya. Anggota-anggota dapat membuat pendaftaran tergantung pada penggunaannya akan tetapi penggunaan yang sesungguhnya dari Merek seharusnya tidak menjadi suatu kondisi untuk mengisi aplikasi untuk pendaftaran...”

Intinya bahwa setiap tanda yang memiliki daya pembeda dapat ditetapkan sebagai Merek. Pemilik Merek terdaftar memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain yang tanpa izinnya menggunakan untuk tujuan komersial tanda yang sama

atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama, maupun untuk barang atau jasa yang tidak sama apabila penggunaannya membingungkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan pemilik Merek yang terdaftar. Hak eksklusif pemilik Merek terdaftar tidak mengurangi keabsahan hak yang sudah ada yang timbul bukan karena pendaftaran tetapi karena penggunaannya.

Menurut pasal 3 UU No. 15 tahun 2001 dinyatakan bahwa ;

*Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*

Sebelum hak eksklusif itu melekat atau dipegang oleh pemilik Merek, tentunya pemilik Merek tersebut haruslah melakukan pendaftaran Merek produknya terlebih dahulu, dan harus dilihat lagi Merek produknya tersebut apa sekiranya dapat didaftarkan. Mengenai permohonan pendaftaran Merek ini sudah diatur dalam pasal 7, 8, 9 dan 10 UU No. 15 Tahun 2001. Jika permohonan telah diterima, disetujui dan diumumkan



maka secara otomatis Merek tersebut sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang ada di Direktorat Jenderal.

## **5. Metode Penelitian**

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan komponen-komponen sebagai berikut :

### **5.1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian pada penulisan tesis ini adalah *Statute Approach*, yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas mengenai penyelesaian sengketa Merek di Indonesia.

### **5.2. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian pada penulisan tesis terdiri dari 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yang mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini. Bahan hukum adalah bahan hukum yang berupa ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Yurisprudensi MA.

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder sebagai bahan literatur, catatan kuliah, dan berbagai karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu mengenai penyelesaian sengketa Merek di Indonesia.

### **5.3. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.



Pengolahan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode pengolahan bahan hukum yang bertolak dari prinsip umum menuju prinsip khusus, dimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa Merek di Indonesia ini akan diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini.

#### **5.4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis bahan hukum dengan menelaah sistematika perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan terhadap permasalahan yang sedang dibahas sehingga akan diperoleh jawaban dari permasalahan dimana jawaban tersebut akan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## **6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan tesis ini sebagai bentuk pertanggung jawabannya terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, merupakan pengantar awal dari seluruh isi tesis, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan. Sebagai pengantar awal, maka dengan membaca bab I ini sekilas akan dapat diketahui maksud pembahasan secara keseluruhan dari isi tesis.

Bab II, Pengaturan Hukum Merek di Indonesia, yang didalamnya terdiri dari sejarah pengaturan hukum Merek di Indonesia tata cara pendaftaran Merek, pengajuan dan prosedur yang harus diikuti. Bab II merupakan pembahasan terhadap permasalahan pertama yang dikemukakan dalam tesis ini.

Bab III, Penyelesaian sengketa Merek di Indonesia, bagaimana cara mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran Merek, sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelanggaran

Merek dan berlakunya hasil ketetapan hukum tersebut bagi pelanggaran Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek serta alternatif lain untuk penyelesaian sengketa Merek tanpa harus melalui persidangan. Bab III ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan kedua yang dikemukakan dalam tesis ini.

Bab IV, Penutup, merupakan akhir dari penulisan tesis yang didalamnya terdiri dari kesimpulan hendak menguraikan atau mengemukakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan, dan saran hendak memberikan alternative lain sebagai upaya penyelesaian serta guna pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penyelesaian sengketa Merek di Indonesia.

## **BAB II**

# **PENGATURAN HUKUM MEREK DI INDONESIA**

### **2.1 Perkembangan Pengaturan Hukum Merek di Indonesia**

Berkembangnya dunia usaha dan perdagangan secara global mendorong adanya suatu kebutuhan akan perlindungan Merek secara Internasional juga. Perlindungan akan Merek ini dimulai atau muncul di Inggris sebagai upaya untuk melawan peniruan yang marak terjadi. Kasus yang pertama kali mengenai Merek diselesaikan di pengadilan Inggris adalah kasus Lord Hardwicke L.C. in Blanchard melawan Hill pada tahun 1742.<sup>1</sup> Sedangkan pengaturan mengenai Merek yang pertama dibuat ialah Merchandise Marks Act pada tahun 1862. Namun sebelumnya Inggris pada tahun 1857 telah mengadopsi system pendaftaran Merek dari hukum Perancis. Selain

---

<sup>1</sup> Muhamad Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal. 159.

Undang-undang yang disebut Merchandise Marks tahun 1862 Inggris juga mempunyai Undang-undang Merek lain yaitu Trade Marks Registration Act Tahun 1875, Undang-undang tersebut terus dilengkapi dan diperbarui menjadi the Trade Discription Act Tahun 1968. Untuk berlakunya pengaturan Merek secara Internasional pertama kali pada tahun 1973 di Wina pada saat terjadi penandatanganan antara Inggris dan Amerika sebagai negara pemimpin Perjanjian Madrid (*Madrid Agreement*), yaitu Perjanjian Internasional yang dikenal sebagai *Trademark Registration Treaty*.

Di Indonesia pertama kali mengenal Hak Merek pada saat penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam “Reglement Industriele Eigendom Kolonien” Stb 1912-545 jo Stb 1913-214, kemudian pada jaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan Merek yang dikenal sebagai “Osamu Seirei Nomor 30 tentang Menyambung Pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603). Seiring dengan perjalanan waktu dan berakhirnya masa penjajahan maka

peraturan-peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Berlakunya Undang-Undang ini cukuplah lama karena hanya pada tahun 1992 inilah Indonesia mengalami perubahan peraturan Merek dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek. Berbeda dengan Undang-Undang terdahulunya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 berlaku hanya 5 tahun karena mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dan pada tahun 2001 diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang masih berlaku hingga saat ini.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang nomor 14 Tahun 1997, penyempurnaan tersebut dikarenakan beberapa alasan diantaranya:

1. Karena ketentuan Persetujuan Putaran Uruguay yang telah ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 1994 di Marakesh Maroko. Dengan telah ditandatanganinya persetujuan



tersebut maka Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung didalamnya termasuk TRIPs, yaitu Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/Tripd (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual termasuk perdagangan barang palsu).

2. Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat.
3. Sebagai tindak lanjut penerapan konvensi-konvensi Internasional tentang Merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Serta beberapa perubahan penting lain diantaranya, penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa Merek, kemungkinan menggunakan alternatif lain dalam penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.



## 2.2 Ruang Lingkup Merek dan Hukum Merek

### 2.2.1 Pengertian Merek

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Menurut Molengraaf:

*“Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain.<sup>2</sup>”*

Pencantuman pengertian Merek sekarang ini pada dasarnya banyak kesamaannya, hal ini disebabkan Mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris dan untuk negara-negara berkembang mengadopsi pengertian Merek yang dikeluarkan oleh Bivieaux International Reunis Pour la Protection de la Propriete Intectuelle (BIRPI) 1967<sup>3</sup>. Pada model hukum inilah disebutkan tentang definisi Merek yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 sub a sebagai berikut :

*“Trade mark means any visible sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of other enterprises.”*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 164.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 165.

selanjutnya menurut pasal tersebut yang termasuk Merek adalah meliputi :

*a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, letter, numeral or any combination thereof.*

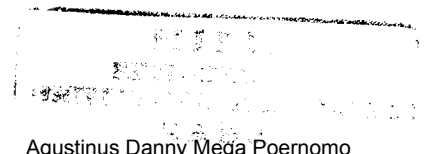
Pengertian tentang Merek di Indonesia dan Inggris banyak mempunyai kesamaan, hal ini dapat dilihat dengan membandingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek dicantumkan rumusan Merek pada Pasal 1 angka 1, yaitu :

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

Pengertian tersebut diatas masih dipakai pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 1.

### 2.2.2 Syarat Sebuah Merek

Setelah kita mengetahui tentang pengertian Merek baik secara umum maupun menurut Undang-Undang, marilah kita bahas mengenai syarat sebuah Merek, bagaimana kita mengenal



sebuah Merek dan bagaimana kita mengetahui jika Merek tersebut adalah sah menurut Undang-Undang yang berlaku saat ini.

Sebuah Merek dapatlah dikatakan sebuah Merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya, sesuai dengan pengertian Merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah dinyatakan diatas.

Tanda-tanda tersebut dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut, atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

Suatu Merek haruslah didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tujuan dari Merek tersebut dilahirkan dapat terwujud. Pendaftaran akan Merek tidaklah semuanya dapat didaftar dan diterima oleh Direktorat

Jenderal, hal ini sesuai dengan 3 (tiga) pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu Pasal 4 :

*“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.”*

Dari pasal diatas jelaslah bahwa untuk mendaftarkan sebuah Merek tentunya haruslah mempunyai tujuan yang positif dan nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan.

Pasal 5 menyebutkan :

*“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :*

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. tidak memiliki daya pembeda;*
- c. telah menjadi milik umum; atau*
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.*

Kemudian diperjelas lagi mengenai penolakan pendaftaran atas

Merek sesuai dalam Pasal 6 yang mengatakan:

*1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis;*

- b. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis;*
  - c. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.*
- 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*
- 3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :*
- a. *merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
  - b. *merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;*
  - c. *merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*

### 2.2.3 Hak Merek

Pengertian hak atas Merek tercantum dalam Pasal 3

undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

*“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”*



Hak khusus memakai Merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena suatu Merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Hak atas Merek diberikan kepada pemilik Merek yang beritikad baik, pemakaiannya meliputi pula barang ataupun jasa. Tentunya hak khusus ini hanya dapat dinikmati oleh pemilik Merek jika Merek tersebut telah didaftarkan dan telah diumumkan oleh Direktorat Jenderal melalui kantor Merek.

Berbeda dengan Merek yang perlingkungannya semata-mata karena adanya kreasi daya cipta manusia (faktor manusia) yang berada dilingkungan perdagangan dan jasa, maka indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu menunjukkan identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan

karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut. Adapun tanda yang digunakan sebagai indikasi dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa gambar, nama tempat, daerah atau wilayah, kata, huruf atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri lainnya. Jangka waktu perlindungannya berlangsung selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan tersebut masih ada. Perlindungannya didapat setelah terdaftar atas permohonan yang diajukan oleh :

- a. lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan;
- b. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu;
- c. kelompok konsumen barang tersebut.

Adapun prosedur dan mekanisme pendaftarannya mutatis mutandis dengan ketentuan pendaftaran Merek.



Aturan mengenai indikasi asal ini mutatis mutandis dengan aturan indikasi geografis. Dengan demikian, indikasi asal mendapat perlindungan tanpa melalui pendaftaran. Perlindungan hukum diberikan dengan pertimbangan sebagai upaya perlindungan terhadap produsen dan masyarakat konsumen barang atau jasa. Pemegang hak atas indikasi asal secara tanpa hak, berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi asal yang digunakan secara tidak sah tersebut.

#### 2.2.4 Fungsi Merek

Jika kita melihat arti kata Merek dan objek yang dilindunginya, maka Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi hanya untuk satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis, sehingga dengan demikian Merek selain sebagai tanda pengenal barang atau jasa melainkan juga mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Hal demikian menggambarkan bahwa jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.

Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen atau pemilik Merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen.

Selanjutnya Merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Dipasaran luar negeri, Merek-Merek seringkali adalah salah satu cara untuk mendapatkan, menciptakan dan mempertahankan goodwill dimata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dimana pihak pedagang memperluas pasarannya diluar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan perdagangan dan industri yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui atau tidak oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* (CAFI), bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang sangat penting di dalam perekonomian Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.

Realisasi dari pengaturan Merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam era pasar global seperti menghadapi AFTA ataupun NAFTA. Hal ini tentunya akan mengangkat pamor Indonesia dalam pergaulan pasar bebas.

#### 2.2.5 Merek Kolektif

Merek kolektif adalah merupakan Merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya asosiasi ini adalah dari para produsen itu sendiri, atau dari perkumpulan pedagang dalam barang-barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang-barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.

Menurut Sudargo Gautama,<sup>4</sup>

*Bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Akan tetapi, Merek kolektif tersebut dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai Merek sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak. Dengan*

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 172.

*perkataan lain, benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.*

Pengertian Merek kolektif, menurut ketentuan peraturan yang lama tercantum pada ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu:

*“Merek kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang, dan atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.”*

Permohonan pendaftaran Merek dagang atau Merek jasa sebagai Merek kolektif hanya dapat diterima, apabila dalam permohonan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek kolektif. Selain itu, untuk permohonan pendaftaran Merek kolektif juga wajib menyerahkan salinan peraturan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek kolektif, yang ditandatangani oleh pemilik Merek yang bersangkutan. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sama dengan permohonan pendaftaran Merek yang biasa.

Dalam penggunaan Merek kolektif juga harus ada suatu peraturan yang mengaturnya, diantaranya peraturan penggunaan Merek kolektif harus memuat:

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

Pemilik Merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan Merek tersebut bersama-sama dengan perusahaan, perkumpulan atau perhimpunan lain yang juga memakai Merek kolektif yang bersangkutan, apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam persetujuan penggunaan Merek kolektif yang dijanjikan. Pemilikan atas Merek kolektif terdaftar dapat dialihkan hanya kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan peraturan penggunaan Merek



tersebut. Pengalihan Merek kolektif tidak dapat melalui cara lisensi. Adanya pengalihan ini wajib dilaporkan kepada Direktorat Jenderal, yang nantinya akan dicatat dalam daftar umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

Direktorat Jenderal dapat menghapus pendaftaran Merek kolektif atas dasar :

- a. Permohonan sendiri dari pemilik Merek kolektif dengan persetujuan tertulis dari semua pemakai Merek kolektif.
- b. Terdapat bukti yang cukup bahwa Merek tersebut tidak dipakai secara berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih sejak tanggal pendaftarannya.
- c. Terdapat bukti yang kuat bahwa Merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.
- d. Terdapat bukti yang kuat bahwa Merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan Merek kolektif.
- e. Adanya keputusan Pengadilan karena gugatan pihak.



## **BAB III**

# **PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DI INDONESIA**

### **3.1 Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek**

Pelanggaran terhadap hak Merek tentunya dilatar belakangi oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang mudah dan waktu yang cukup singkat, dengan cara mencoba, meniru atau memalsukan Merek-Merek yang sudah dikenal oleh masyarakat umum. Tindakan tersebut tentunya dapat merugikan masyarakat sendiri karena mutu dan kualitas barang/jasa yang dipalsukan maupun ditiru tidak sekelas dengan yang asli, untuk produsen tentunya juga mengalami kerugian dikarenakan tindakan penjiplakan tersebut serta bagi negara juga dirugikan karena produk tiruan jelaslah tidak akan memberikan masukan ke kas negara.

Dari setiap aturan perundang-undangan yang mengatur Merek maka pasti ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggar hak Merek orang lain. Ketentuan yang mengaturnya dapat bersifat Pidana, Perdata, maupun Administratif, bahkan dapat pula dilakukan tindakan pencegahan lain yang bersifat non yuridis.

### **3.1.1 Gugatan dan penanganan atas pelanggaran Merek**

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. gugatan ganti rugi dan/atau
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangatlah merugikan pemilik Merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra Merek tersebut jika barang atau jasa yang menggunakan Merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari yang Merek aslinya.

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud diatas dapat diajukan oleh penerima lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Hak penerima lisensi untuk mengajukan gugatan sebagaimana hak pemilik Merek terdaftar sebab pemegang lisensi memang sangat berkepentingan karena dia ikut mengalami kerugian atas adanya pelanggaran atas Merek tersebut.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga untuk 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. Kewenangan hakim untuk menunda penyerahan barang atau nilai barang tersebut, dapat disamakan dengan penolakan atas gugatan yang meminta agar suatu gugatan dapat dilaksanakan lebih dahulu.

Penundaan penyerahan barang atau nilai barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak tersebut merupakan tindakan hati-hati karena bagaimanapun, secara hukum setiap putusan pengadilan niaga masih

dimungkinkan untuk dibatalkan dalam perkara kasasi. Hal ini terkait dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran Merek tersebut.

Jenis pelanggaran Merek menentukan juga jenis penanganan hukum, disini kita kenal ada 3 (tiga) jenis :

#### **1. Penanganan melalui Hukum Perdata**

Pemakaian Merek tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum, Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan;

*“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak dapat digabungkan dengan permohonan pembatalan Merek, sebab upaya hukumnya tunduk kepada hukum

acara perdata, adanya upaya banding dan kasasi, sedangkan dalam gugatan pembatalan Merek mempunyai upaya hukumnya sendiri. Bahkan sebaiknya gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum ini, didahului oleh adanya putusan gugatan pembatalan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan Mereknya, sesuai bunyi pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek :

*Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :*

- a. gugatan ganti rugi; dan/atau*
- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.*

Gugatan ganti rugi ini dapat pula dilakukan oleh penerima lisensi Merek, baik bersama maupun sendiri-sendiri dengan pemilik Merek yang bersangkutan. Hak untuk mengajukan gugatan ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana dibidang



Merek. Meskipun dalam menentukan dan membuktikan besar kecilnya kerugian akan mengalami kesukaran, namun hakim dapat menentukan *ex aequo et bono* (jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya) dalam nilai uang, apabila benar-benar diderita kerugian.

Ini dapat dibuktikan oleh penggugat berdasarkan data penurunan omset atau penjualan, walaupun kerugian dalam hal mutu masih tetap terjaga.

## **2. Penanganan melalui hukum pidana**

### **a. Sanksi pidana**

Sanksi pidana terhadap suatu tindakan yang melanggar hak seseorang di bidang Merek, selain diatur khusus dalam ketentuan sanksi peraturan perundang-undangan Merek itu sendiri, juga terdapat dalam ketentuan pada KUHP. Sesuai dengan pasal 393 KUHP yang berbunyi:

*“Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk*

*dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya, dipakaian secara palsu nama, firma atau Merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang hayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau Merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus rupiah).”*

Juga dijelaskan oleh pasal 393 ayat 2 KUHP yang berbunyi :

*“Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.”*

Menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya “KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal,” yaitu :

*“Dalam tindak pidana ini tidak perlu bahwa Merek, nama atau firma yang dipasang persis serupa dengan Merek, nama atau firma orang lain tersebut. Dengan demikian, meskipun ada perbedaannya kecil, tetap masih dapat dihukum.”<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 204.

Ketentuan mengenai sanksi pidana yang mengatur khusus tindakan pelanggaran Merek diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu pada Bab XIV khususnya pasal 90 sampai pasal 95. Ketentuan ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis*, sehingga dapat mengesampingkan ketentuan yang termuat dalam KUHP terhadap aturan yang memiliki kesamaan.

Ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, memberikan perlindungan kepada orang atau badan hukum yang merasa berhak atas Merek. Dengan jalan melarang pemakaian Merek secara tidak sah oleh pihak lain berupa pemakaian Merek itu seluruhnya atau pada pokoknya menyerupai Merek dari yang berhak itu pada barang atau jasa yang sejenis. Dengan adanya sanksi pidana ini tidak mengurangi kemungkinan

dari pihak yang berhak untuk melakukan gugatan perdata guna memperoleh ganti rugi secara materiil.

#### **b. Penyidikan tindak pidana Merek**

Ketentuan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang Merek diatur dalam BAB XIII pasal 89 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yaitu bahwa penyidikan atas tindak pidana Merek selain oleh penyidik pejabat polisi negara juga dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang ditunjuk dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kewenangan yang dimiliki penyidik pegawai negeri sipil tersebut, yaitu :

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Merek.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Merek berdasarkan aduan.
3. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang Merek.
4. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Merek.
5. Melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana dibidang Merek.
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Merek.

Sebelum dimulai penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil tersebut perlu memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi negara. Sedangkan hasil penyidikannya diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara, dengan mengingat ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **3. Penanganan melalui administrasi negara**

Jika terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, negara dapat juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, yaitu diantaranya melalui Pabean, Standar Industri, kewenangan pengawasan badan penyiaran dan kewenangan pengawasan standar periklanan.

#### **a. Penanganan oleh pabean**

Dalam peraturan kepabeanan di Indonesia, juga telah ada mekanisme hukum untuk



melindungi Merek. Ketentuan pada Bab X Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, memuat ketentuan larangan pembatasan impor atau ekspor serta pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Pelaksana tugas pokok dan fungsi dibidang kepabeanan di Indonesia ini diemban oleh Direktorat Jenderal bea dan cukai.

**b. Penanganan oleh badan standar industri**

Barang-barang yang memakai Merek tidak sah, dapat kita duga tidak memenuhi persyaratan standar industri yang telah ditentukan, baik komposisinya maupun kualitasnya. Dengan demikian, barang tersebut dapat dikatakan dibawah standar, penggunaan Merek yang tidak sah tersebut juga adalah usaha untuk mengelabui konsumen. Tindakan serupa tersebut merupakan salah satu objek pengawasan dari badan standar industri.

Kenyataan seperti itu mewajibkan badan tersebut untuk melakukan atau mengeluarkan keputusan untuk melarang peredaran barang tersebut karena tidak terjaga keamanannya juga sekaligus merugikan konsumen dari pemilik Merek.

### **c. Penanganan oleh badan standar periklanan**

Setiap pengusaha dengan segala macam dalih dan caranya, apakah hal tersebut positif maupun negative bukanlah menjadi soal akan berusaha terus mendapatkan bagian pasaran (market share) seluas mungkin. Akhirnya konsumenlah yang menanggung akibatnya. Dengan adanya kompetisi seperti itu memungkinkan gejala persaingan tidak sehat atau tidak adil. Pengawas periklanan dengan kewenangannya dapat mengontrol situasi persaingan dipasaran melalui kode etik periklanan. Dengan demikian sedini mungkin dapat dicegah

adanya pelanggaran terhadap hak Merek orang lain. Pengawas periklanan dapat melarang iklan Merek yang menyesatkan konsumen, sehingga konsumen dihindarkan dari kerugian.

### **3.1.2 Pendaftaran Gugatan Pelanggaran Merek**

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek , jika terdapat pihak lain yang memakai atau menggunakan Merek tanpa hak, maka pihak pemilik Merek dan atau pengelola lisensi dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran Merek yang dilakukan. Adapun gugatan pelanggaran tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam bentuk pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran Merek dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Sementara itu, yang dimaksud Ketua Pengadilan

Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.

2. Sebagai pengecualian atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga ditempat tinggal atau domisili tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia karena gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan panitera dalam Undang-Undang Merek adalah panitera Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

5. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Tata cara gugatan sebagaimana diatur diatas berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan-gugatan ganti rugi, dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut yang dilakukan oleh pemilik Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis.

Tuntutan pidana dapat juga terjadi jika peniruan Merek atau pemakaian Merek oleh yang tidak berhak dilakukan dan sedang berlangsung, tentunya hal ini harus ada delik aduan yang disampaikan kepada pihak berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dan atau pihak pengadilan



niaga serta pihak-pihak yang berkompeten terhadap keberadaan Merek.

### **3.1.3 Kasasi**

Kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan pembatal Merek hanya dapat diajukan kasasi. Hal ini dapat berarti bahwa ada satu tahapan pemeriksaan, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi, yang tidak dilalui, sehingga memperpendek dan mempercepat tahap penyelesaian sengketa.

Tahapan pengajuan kasasi yang harus dilakukan adalah :

1. Permohonan kasasi diajukan paling lama empat belas hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
2. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang

ditandatangani oleh panitera dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

3. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu tujuh hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
4. Selanjutnya panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi tersebut kepada pihak termohon kasasi paling lama dua hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
5. Kemudian termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama tujuh hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama dua hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
6. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama tujuh hari setelah lewat jangka waktu

penyerahan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, sedang yang dimaksud dengan berkas perkara kasasi adalah permohonan kasasi, memori kasasi dan atau kontra memori kasasi serta dokumen lain.

7. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud dan menetapkan hari sidang paling lama dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
8. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama enam puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
9. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
10. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

11. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

12. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi tersebut kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama dua hari setelah putusan kasasi diterima.

Sesuai tahapan tentang cara pengajuan kasasi diatas tersebut, dapat diketahui bahwa memori kasasi merupakan suatu keharusan bagi para pemohon kasasi, sedangkan kontra memori kasasi hanya merupakan hak bagi termohon kasasi. Hal tersebut jelas nampak jika kita menyimak kata harus bagi pemohon untuk mengajukan memori kasasi dan dapat bagi termohon untuk mengajukan kontra memori kasasi.

Hal tersebut diatas sesuai dengan Pasal 83 ayat 5 yang berbunyi;

*“Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama tujuh hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada*

*pemohon kasasi paling lama dua hari setelah kontra memori diterima oleh panitera.*

### **3.2 Macam dan Jenis Sengketa Merek**

Melihat perkembangan dunia usaha yang cukup pesat dan belum banyaknya para pengusaha dan pelaku bisnis yang mengetahui dan menyadari arti penting mengakui hak atas kekayaan intelektual khususnya yang paling penting di dunia usaha adalah pengakuan atas Merek.

Perselisihan dalam penyalahgunaan Merek oleh yang tidak berhak tentunya didasari oleh beberapa macam sebab:

a. Itikad-Baik

Ketidaktahuan dan ketidaktahuan akan penyalahgunaan pemakaian Merek untuk suatu produk. Hal ini terjadi karena benar-benar peniru atau pemakai Merek tersebut tidak mengetahui jika produk dengan Mereknya tersebut sebenarnya milik pihak lain yang telah dilindungi oleh hukum dan undang-undang.

b. Kealpaan

Peniru mengetahui jika Merek produknya ada yang menyamai Mereknya tetapi peniru tetap memakai Merek produknya dengan dasar belum mengetahui pemilik asli dan apakah Merek yang telah ada tersebut telah sah secara hukum. Kealpaan sering dan banyak sekali dijumpai dalam kasus-kasus sengketa Merek di Indonesia, hal ini dikarenakan kurang spesifiknya Merek yang banyak ditiru tersebut (warna, logo, tulisan, kemasan dll)

c. Kesengajaan

Peniru dengan sengaja memakai Merek yang bukan haknya untuk mendapatkan keuntungan dari mendopleng atau memakai Merek yang bukan haknya tersebut.



Jenis sengketa Merek di Indonesia jika di kelompokkan ada beberapa jenis sengketa yang ada diantaranya:

1. Umum

Banyak sekali dilakukan peniru, umumnya dengan memakai sebagian dari unsur Merek yang ada diantaranya dengan menyamakan nama, warna, bentuk tulisan dan sebagainya.

2. Khusus

Jenis ini tergolong agak berani terang-terangan dikarenakan peniru biasanya memakai Merek yang bukan haknya tersebut secara sama persis (keseluruhan bagian) dengan yang asli.

3. Luar-biasa

Dikatakan demikian karena dari hasil pemakaian Merek yang tidak sah tersebut nantinya dapat melahirkan atau menciptakan Merek baru yang dapat mengalahkan Merek yang asli.

### **3.3 Alternatif Penyelesaian Sengketa Merek**

Penyelesaian sengketa atau gugatan tidak selalu harus melalui persidangan di pengadilan, tetapi dapat dilakukan melalui cara yang lain yang pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dikenal beberapa macam cara penyelesaian sengketa Merek, yaitu :

- a. Arbitrase; penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (duta atau konsul)
- b. Konsultasi; penyelesaian dengan cara mendatangkan kedua belah pihak yang bersengketa untuk berkonsultasi ke pihak yang berwenang
- c. Negosiasi; penyelesaian melibatkan dua belah pihak untuk mengadakan

penawaran tentang Merek yang disengketakan

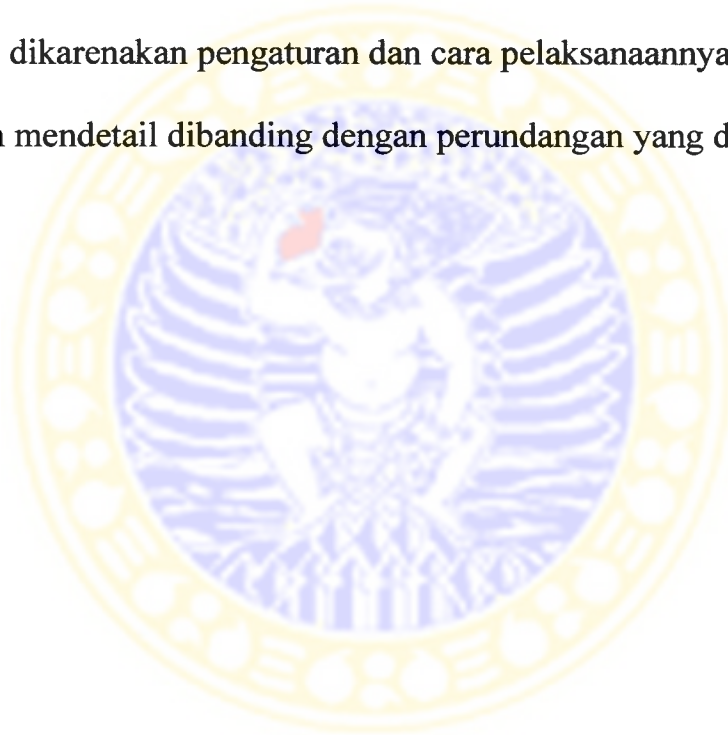
d. Mediasi; menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa Merek

e. Konsiliasi; penyelesaian sengketa yang pada akhirnya dapat melahirkan keputusan yang oleh pihak yang bersengketa dinilai menguntungkan atau tidak ada yang dirugikan

f. Penilaian Ahli; dimana para ahli diminta untuk memberikan penilaian dan argumentasi untuk menyelesaikan sengketa Merek.

Diantara keenam cara tersebut diatas yang merupakan cara penyelesaian sengketa Merek diluar pengadilan tersebut, sebenarnya masih ada lagi bentuk penyelesaian sengketa Merek yang lain, tetapi prinsipnya hampir sama dengan yang telah ada diatas.

Tetapi berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka pihak yang berkompeten diharapkan dapat memakai peraturan yang baru ini, dikarenakan pengaturan dan cara pelaksanaannya lebih rinci dan mendetail dibanding dengan perundangan yang dahulu.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

##### **4.1.1 Pengaturan Hukum Yang Terkait Dengan Keberadaan Merek di Indonesia**

Hukum Merek di Indonesia adalah merupakan hasil penerapan dari hukum Merek di negara Perancis dan Inggris yang dibawa dan diterapkan di Indonesia pada jaman kolonial Belanda.

Indonesia menerapkan peraturan yang mengatur Merek sendiri adalah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Masa berlaku Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 adalah selama tiga puluh satu tahun dan berakhir pada tahun 1992 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992.

Sejak tahun 1992 hingga tahun 2001 kita mengalami beberapa perubahan perundangan tentang Merek, hal ini disebabkan oleh

karena Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian tentang hak atas kekayaan intelektual yang telah diakui dan diberlakukan di Indonesia.

Beberapa perubahan perundangan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek dan yang terakhir berlaku hingga sekarang adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Keberadaan dan pengelolaan Merek diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang seperti yang termaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

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

Sebuah Merek dapat diakui keberadaannya jika telah didaftarkan legalitasnya di Direktorat Jenderal Merek, tentunya Merek tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Hak atas Merek melekat jika Merek tersebut secara yuridis telah didaftar dan mendapat hak tertulis atas penggunaan dari Merek tersebut. Perlindungan hak Merek semata-mata karena adanya kreasi



daya cipta manusia (faktor manusia) yang berada di lingkungan perdagangan dan jasa, sehingga jelas apabila hak Merek tersebut melekat pada orang yang menciptanya.

#### 4.1.2 Konsekuensi Hukum Yang Timbul Jika Terjadi Sengketa Merek di Indonesia

Sengketa Merek yang terjadi di Indonesia berdasar yang telah banyak terjadi dewasa ini dikarenakan beberapa faktor penyebab diantaranya :

- a. faktor ekonomis, yang merupakan penyebab terbanyak dari kasus sengketa Merek di Indonesia diantaranya kasus pemakaian Merek oleh yang tidak berhak, meniru bentuk tulisan Merek terkenal, meniru design dan pola Merek yang sah dan tentunya semua itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan atas barang atau jasa yang ditirukan.
- b. faktor efisiensi waktu, faktor ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan faktor ekonomis karena pada hakekatnya peniru Merek melakukan peniruan tersebut dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat

dari barang atau jasa yang dibuatnya tanpa melalui proses yang sebagaimana mestinya dan menghemat biaya promosi yang cukup mahal.

Kasus atau sengketa Merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga jika telah terbukti sebelumnya salah satu pihak telah mempunyai bukti surat pengelolaan atau pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal Merek.

Setelah perkara tersebut diproses dan keluar putusan maka pihak yang bersalah dan terbukti melakukan pelanggaran Merek haruslah membayar sejumlah ganti rugi atau menerima semua keputusan pengadilan yang dikeluarkan.

#### **4.2 Saran**

Untuk meminimalisir terjadinya sengketa Merek yang sering terjadi di Indonesia, kami mencoba memberikan saran sebagai berikut;

a. Untuk Pengusaha

- Diharapkan melakukan konfirmasi dan verifikasi atas sebuah Merek (barang atau jasa) yang akan

dipakainya terlebih dahulu ke pihak Direktorat Jenderal Merek dan Paten, untuk mengetahui status Merek yang akan dipakainya.

- Secepatnya mendaftarkan Merek (barang atau jasa) yang dipakainya jika memang tidak ada atau tidak diketemukan kesamaan nama Merek yang dipakainya, hal ini penting agar tidak ada pihak lain yang mempunyai itikad tidak baik untuk melakukan penjiplakan, pemalsuan dsb.

#### b. Untuk Pemerintah

- Agar secepatnya pihak-pihak yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Merek dan Paten, Pengadilan Niaga dan pihak terkait lainnya segera mempublikasikan jika terdapat pendaftaran Merek baru yang sudah disahkannya.
- Melakukan pengecekan secara periodik kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk membantu mengetahui pendaftarannya masih dipakai atau tidak.

## DAFTAR BACAAN

- Miru Ahmadi, *Hukum Merek*, Jakarta: Rajawali Pers. 2005.
- Kesowo Bambang, “*Perlindungan Hak Cipta atas Komputer Program*”, Sambutan Arahana pada Seminar Hak Cipta atas Program Komputer serta penanggulangannya di Indonesia, oleh FH Atma Jaya, PT. Microsoft Indonesia dan Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia, tanggal 8 April 1999, dalam Nandang sutrisno, “Implementasi Persetujuan TRIPs dalam UUHC di Indonesia, jurnal hukum No. 12 Vol 6-1999, hlm 53. Jakarta 1999.
- Riswandi Agus Budi & Syamsudin M., *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. Jakarta 2000.
- Maulana Budi Insan, *Tanya Jawab Paten, Merek dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bandung 1996.
- Jened Rahmi, *Diktat Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Unair Surabaya 2004.
- Subekti R., Tjitrosudibyo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Penerbit Pradnya Paramitha. Cetakan kedua puluh dua, Jakarta 2001.
- et al. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* edisi revisi, Pradnya Paramitha, Cetakan kedua puluh delapan. Jakarta 1996.

Nasution S., Thomas M., *Buku Penuntun Membuat Tesis Skripsi Disertasi Makalah*, Penerbit Bumi Aksara, Cetakan kesembilan. 2004.

Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.

Gautama Sudargo, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia, Yang Penting Untuk Praktek Sehari-hari (LandMark Decission) Jilid 1, 2, 4, 6,8,10*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan I. 1992, Cetakan I. 1994.

Lindsey Tim, Damian Eddy, Butt Simon, Utomo Suryo Tomi, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni 2004.

*Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan Undang-Undang Perubahan Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, dan Peraturan Pelaksanaannya, Departemen Kehakiman Republik Indonesia*. Jakarta 1988.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang beserta penjelasannya*, Penerbit Citra Umbara Bandung. 2005.