

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK

(SUATU TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

PN. NO. 01/ MEREK PN. MEDAN 2002)

SKRIPSI

OLEH

MUHAMMAD ISMAIL TANJUNG

NPM : 05 840 0051

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

TAHUN 2009

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. Penyaji

Nama : Muhammad Ismail Tanjung
NPM : 05.840.0051
Bidang : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek (Suatu Tujuan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan PN. No.01/MEREK.PN.MEDAN 2002)

II. Panitia Pembimbing

Dosen Pembimbing I

1. Nama : H. Abdul Muis, SH,MS.

Tanggal Persetujuan:

Tanda Tangan :



Dosen Pembimbing II

2. Nama : Zaini Munawir, SH, M.Hum..

Tanggal Persetujuan: 21 Desember 2009.

Tanda Tangan :



III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

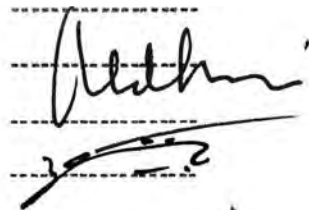
Tanda Tangan

1. Ketua : Suhatrizal, SH.MH.

2. Sekretaris : Muazzul SH, M.Hum

3. Penguji I : H.Abdul Muis. SH, MS

4. Penguji II : Zaini Munawir SH, M.Hum



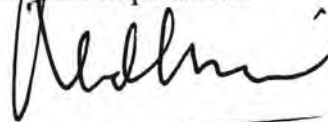
Disetujui Oleh



Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bidang

Hukum Keperdataan



UNIVERSITAS MEDAN AREA
Waharudin, SH, M.Hum

H. Abdul Muis, SH,MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

ABSTRAKSI

Muhammad Ismail Tanjung. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan PN No. 01/ Merek.PN MEDAN 2002). Skripsi Medan 2009

Pada umumnya tujuan merek adalah sebagai alat pembeda agar masyarakat tahu untuk membedakan merek yang satu dengan merek yang lain.

Masyarakat yang dikemukakan oleh penulis adalah apakah di dalam menciptakan merek, pemegang merek telah mengikuti aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh Undang – undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Tujuan penulis adalah sebagai gambaran praktis serta wawasan bagi semua pihak tentang merek secara umum dan juga memberikan saran – saran pada pemegang merek apabila ditemukan kelemahan dari sisi hukum dalam menciptakan merek.

Dari hasil penelitian dan penulisan ini dengan metode studi research dan field Research dapat disimpulkan bahwa pemegang merek telah menjalankan amanah dari Undang – undang tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana hukum dengan judul

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menghadapi hambatan, baik dari segi teknis, waktu, tenaga, serta biaya. Namun dengan petunjuk dan rahmat Allah SWT serta bantuan bimbingan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Teristimewa buat Ayahanda Nurman Tj. Ibunda Nasri yang telah memberikan doa dan dorongan baik moral maupun materil, dan dengan segala kebesaran jiwa, ketabahan, ketulusan hati yang telah mendidikan membesarkan penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yaqub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Syarifuddin SH, M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Muazzul SH, M.Hum selaku dosen penasehat akademik
5. Bapak H. Abdul Muis SH, MS dan Bpk Zaini Munawir SH, M.Hum selaku dosen pembimbing yang banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar dan pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

7. Seluruf staff dan karyawan satu kantor dengan penulis yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini
8. Buat istriku yang tersayang yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
9. Buat kakak serta abang dan seluruh saudaraku yang telah membantu penulis baik secara moril dan materi dan semoga Allah SWT yang memberikan balasan terhadap kebaikan mereka
10. Serta seluruh rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan bantuan dan dukungannya yang telah penulis dapatkan, akhirnya dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruhnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin... Ya Robbal Alamin.

Medan, 2009

Penulis



Muhammad Ismail Tanjung

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
B. Alasan Pemilihan Judul	3
C. Permasalahan	3
D. Hipotesa	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Tujuan Penelitian	5
G. Metode Penelitian	6
H. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI MEREK	9
A. Pengertian Merek	9
B. Fungsi Merek	12
C. Syarat – syarat Merek	15
D. Subjek Merek	17

BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perkembangan Asas Itikad baik Dalam Pendaftaran Merek Di Indonesia....	19
B. Hubungan Hak Merek Dikaitkan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual ..	20
1. Perlindungan Merek dalam Konvensi Paris	20
2. Ketentuan Di Dalam TRIPs Dan GATT.....	27
C. Upaya Hukum Dalam Pelanggaran Pendaftaran Merek.	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Tata Cara Pendaftaran Merek	35
1. Permohonan Pendaftaran Merek	35
2. Permohonan Hak Prioritas.....	37
3. Pemeriksaan Normatif (Administrative Examination).....	38
4. Pemeriksaan Substantif (Substantive Examination).....	40
5. Pengumuman Pendaftaran Merek	41
6. Perlindungan Merek Terkenal	43
7. Pembatalan Merek	43
8. Pengalihan Hak dan Lisensi Merek	44
B. Penerapan Asas itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek menurut	
Undang – undang No. 15 Tahun 2001.	47
C. Analisis Kasus Pada Putusan No. 01/MEREK/2002/PN.NIAGA/PN.	
MEDAN	50

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. KESIMPULAN	56
B. SARAN	56

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Merek dewasa ini memegang peranan yang penting dalam dunia perdagangan, hal ini disebabkan konsumen akan memakai ataupun membeli suatu barang atau jasa dengan memperhatikan merek disertai mutu dan kualitas yang baik. Jika konsumen itu merasa mutu dan kualitasnya baik, maka kemampuan ia pergi dan ingin membeli suatu barang, terlebih dahulu ia akan mencari merek yang telah ia kenal dan ketahui mempunyai mutu dan kualitas yang baik tersebut.

Pengusaha yang jeli membaca dan mempelajari keinginan dan kemauan konsumen ini, kemudian mencari suatu merek yang dianggapnya mampu untuk mewakili citra hasil produksi perusahaan itu.

Namun tidak semua orang dan pengusaha mengetahui apa yang dimaksud dengan merek di Indonesia, siapa yang berhak atas merek atau disebut subjek merek, kenikmatan dari merek dan syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi untuk pemberian merek oleh kantor Merek. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek maka diperlukan penyempurnaan Undang-undang Merek yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Nomor 15 Tahun 2001 selanjutnya disebut Undang-undang Merek lama, dengan satu Undang-undang Merek yang baru.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Judul adalah merupakan segi yang fundamental dalam suatu pembahasan ilmiah, tanpa judul tidak akan pernah terlintas tentang uraian apa yang akan di kupas.

Adapun Skripsi Penulis ini berjudul “ PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PENDFTARAAN MEREK (SUATU TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN PN NO. 01 / MEREK. PN MEDAN 2002).”

Untuk tidak memberikan tafsiran yang berbeda atas judul yang penulis berikan di atas, maka selanjutnya pula di buat Penegasan dan Pengertian Judul.

- Penerapan adalah cara, perbuatan, hal atau pelaksanaan untuk melakukan suatu pendaftaran merek.
- Asas adalah suatu landasan hukum.
- Itikad adalah maksud baik, dimana pengolah merek yang ingin mendaftarkan mereknya di kantor Dirjen HaKI.
- Pendaftaran yaitu dimana kantor Diren HaKI menerima pengolah merek yang mereknya akan dilindungi oleh Undang – Undang Merek.¹
- Merek yaitu suatu gambar, nama, lambang, huruf – huruf dan warna yang dapat membedahkan suatu barang yang bersangkutan.

¹ W.J.S. Poerwadaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, 1988, hal 254

- Putusan pengadilan PN No.01 / Merek. Medan 2002 yaitu undang – undang yang mengatur tentang merek.²

Dengan demikian maka dapatlah dikatakan bahwa pada pokoknya pembahasan ini mencakup tentang Pelaksanaan atau tata cara dalam Pendaftaran Merek sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku menurut Undang – Undang No.15 Tahun 2001.³

B. Alasan Pemilihan Judul

Terpilihnya judul ini oleh Penulis sebagai bahan kajian adalah karena :

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana asas itikad baik dalam pendaftaran merek.
2. Penulis juga ingin mengetahui hak dan kewajiban para pengolah merek dalam pendaftaran merek.
3. Dalam hal ini juga penulis ingin mengetahui uraian merek dan pentingnya merek.

C. Permasalahan

Dalam sebuah penelitian diperlukan suatu rumusan permasalahan yang akan dibahas nantinya dalam skripsi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

² Ibid, hal 255

³ R. Suryatin Iur, Hukum Dagang I dan II, Penerbit Pandya Paramitha, Jakarta, 1982, hal 57 - 58

- a. Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam pendaftaran merek menurut UU No. 15 Tahun 2001.
- b. Bagaimana analisis kasus pada putusan no. 01 / Merek / 2002 / PN. Niaga / PN. Medan.

D. HIPOTESA

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya masih sementara, dengan lain perkataan bahwa hipotesa itu adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu keadaan yang diteliti.

Oleh karena hipotesa itu sifatnya sementara atas jawaban permasalahan yang telah dikemukakan, maka masih perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya.

H. Abdul Muis mengatakan “⁴

“ Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian hipotesa tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan”.

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah :

1. Bahwa dalam menciptakan merek telah sesuai dengan isi undang – undang No. 15 Tahun 2001.

⁴ Abdul Muis, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, Diterbitkan oleh Fakultas Hukum USU, Medan, 1990 hal 3

2. Dalam menciptakan merek, perusahaan telah memenuhi persyaratan – persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang – undang Merek.

E. Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut :

- a. Secara praktis dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan hukum perdata secara umum dan tentang penerapan asas itikad baik dalam pendaftaran merek
- b. Secara teoritis dapat menjadi pedoman bagi anggota masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam pendaftaran merek.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai gambaran praktis serta wawasan bagi semua pemegang merek secara umum.
2. Memberikan saran – saran kepada pemegang merek yang menjadi objek penelitian apabila ditemukan kelemahan – kelemahan dari sisi hukum dalam menciptakan merek.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka dalam penulisan skripsi ini diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Untuk itu metode penelitian yang digunakan meliputi :

1. Materi penelitian

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipakai UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek dan Putusan Pengadilan Niaga No. 01/Merek/PN/Medan 2002.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku – buku, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, serta data data yang penulis dapatkan dari medis internet.

2. Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen.

3. Analisis hasil

Untuk dapat memberikan penilaian terhadap penelitian skripsi ini maka dimanfaatkan data yang terkumpul. Data tersebut ditelaah dan dijadikan acuan pokok dalam pemecahan masalah. Hasil pemecahan masalah akan diuraikan melalui kalimat, atau mempergunakan analisis kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan membantu para pembaca yang ingin memahami skripsi ini . Penulisan terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat sistematika

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

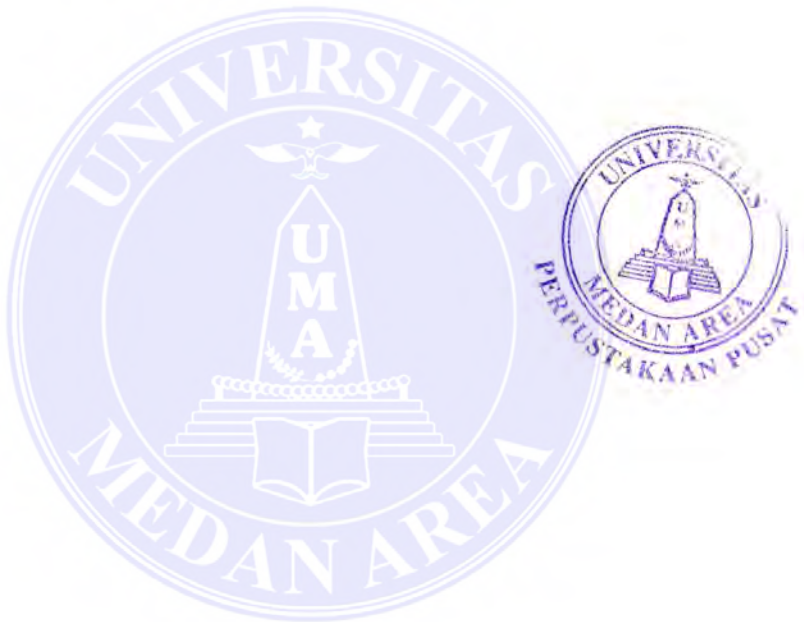
Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

pembahasan. Pembahasan skripsi ini secara garis besar di bagi dalam lima Bab dan masing – masing Bab terdiri dari sub sesuai dengan kebutuhan skripsi ini.

Secara garis besar, pembahasannya adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, dalam bab ini secara umum diuraikan tentang latar belakang , perumusan masalah, faedah penelitian , hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Dalam bab ini, akan menguraikan tentang pengertian merek, fungsi merek, syarat merek dan subjek merek.
- BAB III** : Bab ini menguraikan tentang perkembangan asas itikad baik dalam pendaftaran merek di indonesia, hubungan hak merek dikaitkan dengan hak atas kekayaan intelektual dan upaya hukum dalam pelanggaran pendaftaran merek.
- BAB IV** : Bab ini menguraikan tentang tata cara pendaftaran merek, peranan asas itikad baik dalam pendaftaran merek menurut undang – undang no 15 tahun 2001 dan analisis kasus pada putusan NO 1 / MEREK / 2002 / PN NIAGA / PN MEDAN.

BAB V : Kesimpulan dan saran, bab ini merupakan bab yang terakhir dalam pembahasan skripsi ini. Dalam bab ini penulis berusaha menarik kesimpulan dan dari kesimpulan tersebut penulis mencoba memberikan saran – saran kepada perusahaan – perusahaan yang menciptakan merek - merek yang baru.



BAB II

GAMBARAN UMUM MENGENAI MEREK

A. Pengertian Merek

Dalam dunia ilmu pengetahuan masalah pengertian masih merupakan masalah yang banyak diperdebatkan oleh para sarjana. Hal ini wajar karena setiap pemikiran manusia tertentu berbeda karena melihat suatu masalah dengan sudut pandangan yang berbeda pula.

Namun pada akhirnya pengertian – pengertian yang dikemukakan itu mempunyai arti dan tujuan yang sama. Untuk memberikan suatu wawasan yang luas mengenai pengertian merek maka penulis mengutip beberapa pendapat sarjana sebagai berikut.

Menurut Soedargo Gautama, Merek adalah: “Alat untuk membedakan barang dan tanda yang di pakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembedaan untuk membedakan barang yang bersangkutan itu”.⁵

Sedangkan R. Soerjatun, dalam bukunya Hukum Dagang I dan II memberikan defenisi merek sebagai: “Suatu tanda pada barang yang bersangkutan atau pada bungkusannya, untuk membedakan dari barang sejenis lainnya”.⁶

⁵ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Konvensi – konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia* (1997), Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hal 26

⁶ R. Soerjatun, *Hukum Dagang I, Alumni Bandung*, 1980, hal 84

Defenisi yang hampir sama disebutkan R. Soekardono sebagai berikut: Sebuah tanda (Jawa ciri atau tenger) dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang – barang sejenis yang dibuat atau di perdagangkan oleh orang – orang atau badan – badan perusahaan lainnya.

Setelah melihat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa sarjana diatas, maka wawasan yang ada tentang pengertian merek sudah menjadi sangat luas. Namun untuk mempertegas agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan memberikan kepastian serta kesamaan pengertian maka Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Angka 1 telah mencantumkan pengertian resmi merek yaitu: “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.⁷

Disini kita saksikan defenisi resmi apa yang merupakan suatu merek. Bisa merupakan tanda atau gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka atau susunan warna atau kombinasi pada unsur – unsur ini. Tetapi yang terpenting adalah harus memiliki daya pembeda dan juga dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Disini tidak saja barang – barang merek dagang yang diatur, tetapi juga pemberian jasa atau dikenal dengan apa yang disebut merek jasa (service mark) dalam Pasal 1 Undang – Undang Merek Tahun 2001 ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Undang – undang Merek yang lama). Ternyata juga

⁷ Ibid, hal 85

bahwa tidak ada perbedaan dalam rumusan mengenai merek ini. Yang harus diperhatikan adalah kriteria bahwa harus mempunyai daya pembeda.

Dari pengertian resmi merek diatas dapat diambil unsur – unsur merek yaitu:

1. Adanya tanda berupa gambar atau nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna atau kombinasi dari keseluruhan unsur – unsur itu.
2. Adanya daya pembeda yang dimiliki oleh tanda itu.
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Yang dimaksudkan dengan merek batasanya tercantum dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu pada Pasal 1 angka 1 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.”

Bertitik tolak dari batasan tersebut, merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda.

Yang dimaksudkan dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar “ Sepotong Garis” atau tanda yang terlalu susah seperti gambar “ Benang Kusut”.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Adapun pengertian yang lain :

Merek adalah sebuah tanda (dalam bahasa daerah jawa : ciri atau tenger); suatu “ kenteeken” kata Molengraaf, dengan nama diperbandingkan sebuah barang tertentu: dimana perlu, juga untuk memperbadikan asalnya barang atau menjamin kwalitetnya barang dalam perbandingan dengan barang – barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang – orang atau badan – badan perusahaan lainnya.⁸

Jikalau merek itu mengenai barang – barang atau benda – benda, nama perniagaan adalah juga untuk membedakan usaha – usaha ke perniagaan. Di dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 1992 dikenal adanya hak prioritas yang diatur pula dalam pasal 4 Kompensi paris, demikian juga mengenai jangka waktu pendaftaran merek – merek terkenal.⁹

B. Fungsi Merek

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian (Individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.

⁸ Insan Budi Maulana, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, (Sejarah teori dan prakteknya di Indonesia). Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 101

⁹ R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I (Bagian pertama), Dian Rakyat, hal 149

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya., Khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.

Jadi Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Merek adalah simbol dengan nama pihak pedagang memperluas pasarnya dan juga mempertahankan pasar tersebut. Di samping itu Merek jug dapat berfungsi dalam merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

Untuk menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung sistem yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Sistem-sistem tersebut biasanya dikenal dengan sistem konstitutif dan sistim deklaratif. Sistem Konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftaran. Sedangkan yang dimaksud dengan sistim deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan.

Dalam sistim deklaratif ini pendaftaran merek bukan merupakan kewajiban hokum. Jadi prinsipnya sistim deklaratif hak atas merek pada pemakaian pertama di Indonesia, walaupun tidak di daftarkan.

Oleh karena itu di dalam Undang – Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sudah tidak lagi menganut sistem deklaratif melainkan sistim konstitutif yang dapat di baca dalam Pasal 3-nya yang berbunyi:

Hak atas merek adalah hak khusus yang di berikan Negara kepada pemilik yang terdaftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberpa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Mengenai merek terkenal ini, semula telah diusulkan oleh pemerintah, waktu mengajukannya kepada DPR supaya perlindungan dibuat demikian luasnya hingga untuk merek terkenal ini bukan saja ditolak pendaftaran atau dapat dibatalkan pendaftaran dari pada merek yang serupa untuk barang serupa. Tetapi perlindungan ini telah diperluas untuk semua barang. Jadi tidak, dilihat lagi barangnya sejenis atau tidak. Apabila merek bersangkutan ini berkenan dengan merek terkenal, maka tidak boleh dipakai untuk lain – lain barang sekalian.

Menurut pasal 28 Undang – Undang Merek No. 15 Tahun 2001, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek bersangkutan. Jangkau waktu perlindungan selama 10 Tahun tersebut sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Model Hukum Merek.

Jangka waktu perlindungan ini dapat di perpanjang. Prosedur permintaan perpanjangan waktu, dilakukan secara tertulis oleh pemilik, atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang – kurangnya enam bulan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permintaan perpanjangan waktu ini dapat diterima, akan tetapi dapat juga ditolak.

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek.
- b. Barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

C. Syarat – Syarat Merek

Agar supaya suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa mereka tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai itu haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang dagangan dari seorang dari pada barang – barang orang lain. Barang – barang yang dibubuhi tanda atau merek itu harus dapat dibedakan dari pada barang – barang orang lain karena adanya merek itu. Jadi daya pembeda (*distinctiveness*) merupakan unsur yang pertama.

Dalam Undang – Undang No 15 Tahun 2001 adalah sebagai mana tercantum pada Pasal 5 Undang – Undang tersebut, yaitu bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur seperti:

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.



2. Yang tidak memiliki daya pembeda sebagai merek.
3. Telah menjadi milik umum.
4. Yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Contoh dalam penjelasan Undang – Undang No15 Tahun 2001 Pasal 5 yaitu tengkorak di atas dua tulang yang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai merek.

Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang No 15 menentukan: Permintaan pendaftaran merek ditolak oleh kantor merek apabila merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 Undang – Undang No 15 Tahun 2001, permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila sebagai berikut:

1. 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.

2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau simbol atau emblem dari Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan yang tertulis dari pihak yang berwenang.

D. Subjek Merek

Yang dimaksud dengan subjek merek adalah yang memiliki hak atas merek dan melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul atas kepemilikan merek itu.

Pasal 7 ayat 3 Undang – Undang No 15 Tahun 2001 menyebutkan: “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum”.

Jadi kita dapat membagi subjek merek itu kepada:

1. Satu orang

Subjek merek yang terdiri dari satu orang maksudnya adalah merek itu dimiliki oleh satu orang sah terdaftar dalam daftar umum merek atas nama orang tersebut.

2. Beberapa orang secara bersama – sama

Subjek merek yang terdiri dari beberapa orang secara bersama – sama dapat terjadi karena itu sengaja dibuat bukan untuk dimiliki sendiri, melainkan untuk kepentingan beberapa orang namun hal ini sudah ditentukan terlebih dahulu

dalam perjanjian yang di buat oleh mereka dan dalam daftar umum merek tercantum merek yang di miliki mereka itu secara bersama.

3. Badan Hukum

Tentang badan hukum ini menyangkut persoalan Hukum Perdata Internasional yaitu suatu sistem hukum yang mana yang berlaku untuk badan hukum yang bersangkutan . Dan ini menyangkut prinsip mana yang Indonesia pakai, prinsip inkorporasi, prinsip – prinsip legal seat atau prinsip central managemen atau kombinasi dari semaua itu.

Apabila yang mengajukan permintaan pendaftaran merek adalah badan hukum, yang dicantumkan adalah alamat yang sebenarnya dimana kantor pusat berkedudukan (jadi prinsip legal seat atau kegiatan usaha pada pokoknya dilakukan atau dikendalikan), condong pada prinsip central office atau central managemen. Jadi di sini merupakan kombinasi dari prinsip – prinsip itu.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkembangan Asas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek.

Sebagai Akibat dari perkembangan ekonomi dan meningkatnya tingkat kesejahteraan, maka pola konsumsi masyarakat di Indonesia pun mengalami perubahan. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dalam mengkonsumsi barang, masyarakat yang telah maju dengan berbagai fasilitas tersebut, lebih mengutamakan produk dengan merek – merek asing demi untuk meningkatkan prestise di lingkungan sekitarnya. Melihat kenyataan seperti ini, dimana adanya kecenderungan lebih memilih barang dengan merek-merek luar negeri di banding barang dengan merek lokal, maka seperti ditemui dalam banyak yurisprudensi, pengusaha Indonesia banyak yang kemudian melakukan pemalsuan merek-merek terkenal demi untuk mengeruk keuntungan pribadi. Mereka membuat produk sendiri lalu memberi merek luar negeri yang sudah terkenal. Perkembangan peniruan dan pembajakan merek-merek asing di Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi yang menganut sistem ekonomi terbuka.

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud dengan Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan proses pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik atau good faith dari pendaftar.

Dengan prinsip ini hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa direktorat merek Depkeh RI juga berkewajiban. Secara aktif untuk menolak suatu pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang telah terlebih dahulu didaftarkan dengan itikad

B. Hubungan Hak Merek Dikaitkan Dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual

1. Perlindungan Merek dalam Konvensi Paris

Konvensi Paris 2 (dua) kelompok aturan penting yakni ; (1) ketentuan dasar substansial (the basic substantive rules), dan (2) ketentuan dasar prosedural (the basic rules of procedure). Konvensional ini terbuka untuk semua Negara dan bila ingin menjadi anggota harus melalui WIPO ini adalah mempromosikan Perlindungan Hak Milik Intelektual di seluruh dunia dengan cara melakukan kerja sama antar Negara – Negara. Administrasi daripada berbagai perjanjian multilateral di bidang Hak Milik ini, juga dijadikan tugas daripada WIPO. Indonesia telah menjadi anggota WIPO dan telah mengadopsi konvensi Paris 1883 yaitu sebagian Act of Stockholm 1967, yang diratifikasi adalah Pasal – Pasal administratif saja.

Ruang Lingkup Hak Milik Perindustrian pada pokoknya meliputi :

- a. Patent
- b. Utility Model

- c. Industrial Design
- d. Trade Mark dan Trade Name
- e. Appellation of Origin
- f. Unfair Competition

Istilah paten meliputi berbagai macam paten industri yang diakui oleh Undang – undang dari Paris yang disebut Konvensi Paris, seperti paten impor, paten pengembangan, dan ” patent and certificates of addition” dan sebagainya (Pasal 1 ayat 1 konvensi Paris). Tetapi dalam hal ini Indonesia telah mengajukan persyaratan terhadap Pasal 1 – 12 dan Pasal 28 ayat (1) berdasar Kepres Nomor 24 Tahun 1979. Untuk menelaah lebih jelas ketentuan mana yang mengikat dan yang tidak bagi Indonesia, kita lihat Pokok – pokok ketentuan dari Konvensi Paris 1883 yang direvisi di Brussels pada 14 Desember 1900, di Washington tanggal 2 Juni 1911, di Den Haag 6 November 1925, di London 2 Juni 1934, dan di Stockholm 14 Juli 1967, dan ditambah pada Tahun 1979. Konvensi ini memuat 30 pasal ketentuan dan yang sementara ini mengikat Indonesia adalah pasal 13 sampai dengan Pasal 27 dan Pasal 28 ayat (2) sampai dengan Pasal 30.

Pasal 1-12 Konvensi Paris merupakan ketentuan *substantif* dan Konvensi yang meliputi 3 kategori utama pengaturan yakni : perlakuan nasional (national treatment), hak prioritas, dan ketentuan umum (common rules). Sekalipun Indonesia belum secara tegas mencabut persyaratan (reservation) terhadap ketentuan ini, namun tampaknya telah dilakukan berbagai persetujuan peraturan nasional baik dalam UU Paten maupun dalam UU Merek yang baru. Hal ini merupakan salah satu faktor

pendorong kearah harmonis hokum negara-negara ASEAN. Pokok-pokok pengaturannya adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan perlakuan nasional (national treatment) atau asimilasi (assimilation), konvensi menentukan bahwa sehubungan dengan perlindungan hak milik perindustrian, setiap negara peserta harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negaranya. Bahkan warga negara dari negara yang bukan pesertapun dilindungi oleh konvensi apabila orang tersebut berdomisili atau memili industri atau perniagaan di negara peserta (Pasal 2 dan 3 Konvensi Paris).
- b. Konvensi mengatur tentang Hak prioritas (*the right of priority*) terhadap paten (serikat penemu *utility models*), merek, dan desain industri. Hak ini berarti bahwa berdasarkan permohonan pertama yang diajukan disatu negara peserta, permohonan dapat, dalam priode waktu tertentu 12 bulan bagi paten, sertifikat penemu, dan *utility models*, dan 6 bulan bagi desain industri dan merek dagang), meminta perlindungan disetiap negara peserta lainnya.
- c. Permohonan tersebut akan dianggap seolah-olah mereka mengajukannya pada hari dan tanggal yang sama dengan permohonan pertama, dengan perkataan lain, permohonan berikutnya ini akan memiliki hak prioritas atas permohonan berikutnya ini akan memiliki hak prioritas atas permohonan yang dapat dilakukan dalam priode waktu tersebut diatas daripada orang lain yang memiliki penemuan, Utility model, dan merek dan design industri

yang sama. Bahkan permohonan tersebut, berdasarkan permohonan pertama kali, tidak akan dipengaruhi oleh kejadian yang dapat terjadi dalam jangka waktu tersebut. Salah satu keuntungan yang sangat besar dari ketentuan ini adalah apabila pemohon menginginkan perlindungan di beberapa Negara, ia tidak perlu lagi mengajukan permohonannya pada saat yang sama, tetapi cukup di antara 6 atau 12 bulan tersebut di atas.

d. Konvensi juga mengatur ketentuan umum (common rules) yang harus diikuti oleh semua negara peserta. Ketentuan tersebut yang penting adalah sebagai berikut :

1) Ketentuan umum dibidang paten

- (a) Paten yang diberikan di negara peserta yang berbeda atas penemu yang sama adalah bebas dari satu sama lain (independent of each other)
- (b) Pemberian paten di satu Negara peserta tidak diwajibkan Negara peserta lainnya untuk memberikan paten
- (c) Suatu paten dapat ditolak, dibatalkan, atau dihentikan, di setiap Negara peserta berdasarkan bahwa paten telah ditolak, dibatalkan, atau dihentikan di negara peserta lainnya.
- (d) Penemu mempunyai hak untuk dicantumkan namanya didalam paten
- (e) Pemberian paten tidak dapat ditolak dan paten tidak boleh dijadikan tak berlaku (invalidated) berdasarkan alasan bahwa penjual produk terpaten, atau produk proses terpaten, dikenakan pengekanan

(restriction) atau pembatasan (limination) akibat dari hukum nasional

- (f) Setiap Negara peserta dapat melakukan tindakan legislative mengenai pemberian lisensi wajib untuk mencegah penyalahgunaan (abuse) yang mungkin timbul dari pihak eksekutif dari paten tersebut, misalnya lalai melaksanakan, tetapi hanya dengan pembatasan tertentu.

Oleh karena itu suatu lisensi wajib (lisensi tidak diberikan oleh pemilik yang bersangkutan) hanya dapat diberikan berdasarkan pada permohonan yang diajukan setelah 3 atau 4 tahun tidak dipakainya atau pemakaian yang tidak memenuhi syarat (insufficient working) penemuan yang dipatenkan dinegara itu, dan permohonan itu harus ditolak apabila pemegang paten (patentee) memberikan alasan yang sah untuk membenarkan tidak dipakainya paten tersebut.

2) Ketentuan Umum di Bidang Merek

- (a) Ketentuan tentang pemenuhan dan pendaftaran merek ditentukan di masing – masing Negara peserta dengan hukuman nasional. Maka tidak ada permohonan pendaftaran merek diajukan oleh warga Negara dari Negara peserta dapat ditolak, juga pendaftaran dibekukan, atas dasar bahwa pengajuan, pendaftaran, atau pembaruan merek tersebut tidak diberlakukan dinegara asal. Pendaftaran merek dapat diajukan di Negara – Negara peserta, dan pendaftaran itu mandiri dari kemungkinan pendaftarannya dinegara lain, termasuk dinegara asal. Maka kadaluarsanya atau pembatalan

- merek yang didaftarkan di suatu Negara peserta tidak akan mempengaruhi keabsahan pendaftaran di Negara peserta lainnya.
- (b) Jika merek seharusnya didaftarkan dinegara asal, maka atas permintaan harus diterima untuk pendaftaran dan dilindungi dalam bentuk aslinya dinegara lainnya. Namun, pendaftaran dapat ditolak dalam beberapa hal tertentu dan terbatas. Seperti dapat melanggar hak yang diperoleh (*acquired right*) dari pihak ketiga, atau merek itu tidak memiliki sifat membedakannya, atau bertentangan dengan moralitas atau ketertiban umum.
- (c) Jika disuatu Negara peserta penggunaan merek terdaftar adalah wajib, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan sampai tenggang waktu yang layak , dan hanya dapat dibatalkan apabila pemiliknya tidak dapat membenarkan dilaksanakannya itu.
- (d) Setiap Negara harus menolak pendaftaran dan melarang penggunaan merek yang berupa reproduksi , peniruan, atau terjemahan, menimbulkan kebingungan terhadap merek yang menurut pihak berwenang tersebut terkenal telah digunakan oleh orang lain yang berhak atas merek tersebut dan digunakan pada barang yang identik atau mirip.
- (e) Setiap Negara harus menolak pendaftaran yang memuat emblem Negara atau organisasi internasional, kecuali ada izin tertulis dari lembaga yang bersangkutan. Demikian pula terhadap bendera, singkatan dan nama organisasi internasional.

3) Ketentuan umum di bidang desain industri

Desain industri di lindungi di tiap Negara peserta , dan perlindungan tidak hilang dengan dasar bahwa barang yang memiliki desain itu tidak dibuat Negara tersebut.

4) Ketentuan umum di bidang nama perdagangan

Nama perdagangan harus dilindungi di setiap Negara anggota tanpa ada kewajiban untuk mendaftarkan.

5) Indikasi Sumber

Tindakan harus dilakukan oleh setiap Negara peserta terhadap pemakaian langsung atau tidak langsung dari indikasi sumber barang, identitas prosedur, pabrikan, atau pedagang yang salah.

6) Persaingan Curang

Setiap peserta harus memberikan perlindungan yang efektif terhadap persaingan curang

7) Penulisan Jurnal

Setiap peserta harus memelihara pelayanan hak milik perindustrian khusus dan kantor pusat untuk komunikasi mengenai paten, merek dan desain industri. Suatu jurnal periode resmi harus ditertibkan untuk kepentingan pelayanan ini. Jurnal harus memuat nama pemilik paten yang diberikan, uraian tentang paten dari suatu penemuan, dan reproduksi dari setiap merek terdaftar.

2. Ketentuan di dalam TRIPs dan GATT

Deklarasi Menteri – menteri Ekonomi/Perdagangan Negara – Negara anggota GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), Uruguay Tahun 1986 berniat untuk membuat 15 isu dalam satu paket persetujuan yang disebut “ There will be no agreement unless everything is agreed upon ”.

Bidang IPR (Intellectual Property Right) termasuk kedalam “ New Issues ” yang dikenal dengan “ Trade Related Aspects Intellectual Property Right ” (TRIPs) yang berbicara tentang norma dan standar.

Dalam beberapa hal, TRIPs mendasarkan pada prinsip “ fulcompliance” terhadap konvensi – konvensi IPR (Intellectual Property Rights) atau Hak atas Kekayaan Intelektual yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis minimal, tetapi dalam hal – hal tertentu mengisi kekosongan (misalnya dalam hal *geographical Indications*, *Rental Right* bagi karya – karya cipta tertentu, jangka waktu perlindungan paten dan computer program) dan bahkan mengubah ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah ada (misalnya 10 tahun, sementara Washington Treaty 1989 hanya menentukan minimal 8 Tahun).

Semua persyaratan ini telah dipenuhi oleh undang – undang. Pada peraturan sebelumnya jika diajukan suatu permohonan pendaftaran, maka terlebih dahulu diadakan pengumuman untuk memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk mengajukan keberatan.

Sekarang ini pendaftaran substantif baru segera dilakukan setelah pendafrtan diajukan dan setelah itu baru dipublikasikan dan diberi kesempatan kepada umum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

untuk mengajukan keberatan. Adanya perubahan ini dimaksudkan untuk mempercepat prosedur pendaftaran merek ini.

C.Upaya Hukum Dalam Pelanggaran Pendaftaran Merek

Umumnya seorang pelanggar ketentuan Undang – undang HaKI dapat dituntut oleh Negara berdasarkan hukum pidana dan juga dituntut oleh pihak yang merasa HAKI nya dilanggar. Di Indonesia sebuah pelanggaran atas HAKI dapat dianggap kasus – kasus kriminal maupun perdata, namun di Indonesia penekanan pelanggarannya lebih dititik beratkan pada hukum kriminal.¹⁰

Semuanya tergantung pada keyakinan polisi dan penuntut umum terhadap posisi kasus tersebut apakah cukup kuat dibawa ke Pengadilan berdasarkan perundang undangan Indonesia dan apakah pihak yang dirugikan akan membawa pelanggar ke pengadilan atau tidak. Untuk membawa pelanggar ke pengadilan tentunya akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak sehingga ada pihak yang meminta perlindungan Negara untuk menghentikan kegiatan pelanggaran selanjutnya.

Upaya – upaya hukum dibawah ini bisa digunakan untuk kasus pelanggaran HAKI :

- a. Ganti rugi dan keuntungan
- b. Putusan sela (dimana Hakim memerintahkan supaya tindakan pelanggaran HAKI dihentikan)
- c. Penyitaan barang

¹⁰ Suyub Margono, dan Langginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Merek*, Novindo Pustaka, Jakarta 2002, hal 97

d. Putusan penyerahan barang

Upaya meningkatkan perlindungan hukum yang dianggap paling ampuh atas merek adalah menerapkan penegakan hukum yang lebih luas. Dan corak penegakan hukumnya harus beragam bentuknya. Cara itulah yang dikembangkan belakangan ini, berbagai macam bentuk upaya hukum telah dirancang sebagai sistem pemberian perlindungan hukum kepada pemilik merek.

Dalam pembahasan ini akan diuraikan satu persatu tentang upaya pengefektifan perlindungan.

a. Gugatan Pembatalan

Gugatan pembatalan terhadap suatu merek terdaftar dapat diajukan oleh siapapun yang berkepentingan dan mempunyai alasan dan gugatan pembatalan tersebut harus diajukan pada Pengadilan Niaga. (Pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001).

Pasal 80 UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Jika tergugat berada diluar negeri, maka gugatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Gugatan pembatalan akan diterima oleh pengadilan apabila pembatalan tersebut diajukan dalam waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Ada kekecualian yang berarti tidak ada batas waktu untuk mengajukan gugatan pembatalan bila merek terdaftar tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban masyarakat pasal 69 ayat (1) Undang – undang Merek No. 15 Tahun 2001

b. Tuntutan kompensasi dan permohonan keputusan sela

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Selanjutnya berdasarkan Undang – undang merek yang baru, pemilik sebuah merek yang telah terdaftar dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atau tuntutan kompensasi bersamaan dengan tuntutan pihak yang mempergunakan merek terdaftar yang serupa atau sama tanpa izinnnya. Di samping itu juga dapat diminta keputusan sela melalui Pengadilan Niaga agar dapat mengurangi kerugiannya.

Hal ini disebutkan pada Pasal 78 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 :

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.

Sulit untuk memprediksi sampai dimana Pengadilan akan bersedia memberikan keputusan sela semacam ini. Mungkin masih perlu untuk mengadakan tindakan alternative berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Itu berarti bahwa pendaftar merek akan menuntut setiap pelanggar karena perbuatan melanggar hukum. Pada umumnya dalam praktek hukum di Indonesia suatu tuntutan klaim kerugian atau tuntutan kompensasi dalam kasus kriminal harus diajukan setelah kasus umum diputus oleh pengadilan bahwa keputusan adalah tetap dan mengikat. Itu berarti bahwa pelanggaran telah dihukum berdasarkan KUHPidana (yaitu Pasal 382 bis Undang – undang Pidana) atau undang – undang lainnya yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mempunyai sanksi setelah itu sipelanggaran sekali lagi menghadapi suatu tuntutan kompensasi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Selain itu juga didasarkan Pasal 76 Undang – undang Merek No. 15 Tahun 2001 pemilik merek dapat melakukan gugatan, yaitu :

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

Upaya pengaktifan perlindungan terhadap pelanggaran merek dapat dilakukan dengan jalan :

1. Tuntutan ganti rugi :

Mengenai tuntutan ganti rugi yang berkembang sekarang ini adalah konsep trebledamage. Besarnya ganti rugi yang dapat diterapkan kepada pelaku pemalsuan, sebesar (3) tiga kali lipat dari jumlah kerugian nominal yang diderita pemilik merek, ditambah biaya pengacara yang dikeluarkan pihak yang dirugikan.

2. Menghukum pemalsuan

- a. Untuk menghentikan pemakaian merek

- b. Melarang memproduksi barang
 - c. Melarang memproduksi barang
3. Menyita dan menarik barang dari peredaran
- a. Untuk dimusnahkan atau
 - b. Untuk dimiliki jika hal itu diinginkan penggugat.

Hal yang dikemukakan mengenai tuntutan kompensasi hanya sekedar gambaran . Gambaran yang berkaitan dengan upaya pengefektifan penegakan jaminan perlindungan hukum atas hak merek.

Walaupun pemilik merek terdaftar dapat mengajukan tuntutan kompensasi bersama dengan permohonan keputusan sela, terhadap pelanggaran yang telah menggunakan barang yang sama pada dasarnya atau semua dengan merek yang telah terdaftar, namun hak Negara untuk menuntut berdasarkan sanksi pidana masih berlaku.

Ini berarti bahwa jaksa penuntut umum masih mempunyai hak untuk menuntut pelanggaran kepada pengadilan. Namun prosedur dalam hal ini harus lebih dahulu ditanda tangani oleh polisi. Setelah polisi mengadakan pemeriksaan dan atau telah mempelajari mengenai pelanggaran, yakni sanksi bukti dan sebagainya, kasus ini harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum.

Kemudian, di dalam undang undang merek, sekalipun tanpa informasi atau laporan laporan dari korban pelapor atau pendaftaran bahwa merek merek tersebut dilanggar , polisi tetap harus mempunyai inisiatif untuk memeriksa setiap

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

penyalahgunaan merek. Secara praktis pendaftaran merek seharusnya mengajukan kepada penuntut umum melalui polisi bila ia menemukan bahwa ada penyalahgunaan terhadap mereknya.

Jika permohonan dapat menyakinkan jaksa bahwa tersangka telah membuat pelanggaran terhadap pemilik suatu merek terdaftar, maka pelanggar akan menghadapi sanksi pidana, maksimal adalah (5) lima tahun penjara serta denda Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) terhadap setiap pihak yang dengan maksud dan tanpa hak menggunakan merek yang serupa dengan merek dagang atau jasa yang telah terdaftar (Pasal 90-94 undang-undang merek No. 15 Tahun 2001)

4. Penghapusan

Sistem undang-undang merek Indonesia memperkenankan baik kantor merek maupun pendaftaran sendiri atau pihak ketiga mengajukan permintaan penghapusan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut. Dalam hal pendaftaran sendiri ingin menghapus merek itu untuk semua jenis.

Semua jenis barang atau bagaiannya ia harus mengajukan surat permintaan kepada kantor Merek (Pasal 51 ayat 3). Penghapusan merek yang tercatat tersebut masih harus diselisihkan kepada pihak lain, maka penghapusan hanya dapat dilakukan oleh kantor merek setelah pemegang lisensi mengakuinya dalam surat permohonan penghapusan oleh pendaftar atau pemberi lisensi bila perjanjian lisensi menentukan bahwa penerimaan lisensi mengabaikan penghapusan (Pasal 51 dan ayat 6).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Selanjutnya tuntutan penghapusan terhadap merek yang telah tercatat oitu dapat diajukan pada pengadilan Niaga, oleh pihak ketiga. Bila merek tersebut tidak digunakan secara berturut-turut 3 (tiga) tahun atau lebih sejak tanggal pendaftaran atau merek terdaftar tersebut tidak digunakan sesuai dengan merek yang tercatat (Pasal 51 ayat 2)

Penghapusan dalam hal ini dapat dilakukan oleh baik kantor Merek atau pihak ketiga yang ingin menggunakan merek terdaftar tersebut, maka ia dapat mengajukan tuntutan penghapusan terhadap merek tersebut. Namun, pihak ketiga tersebut harus mengajukan tuntutan penghapusan pada pengadilan Niaga Jakarta pusat dengan beberapa bukti yang menyatakan bahwa merek tercatat tersebut tidak digunakan.

Selain itu gugatan penghapusan dapat juga dilakukan pada pengadilan Niaga lain yang ditentukan oleh keputusan Presiden. Dalam hal kantor merek menghapuskan merek terdaftar harus mempunyai bukti bahwa merek tersebut digunakan lain dari jenis barang atau jasa (Pasal 51 ayat 2)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
2. Dengan keluarnya Undang –Undang Merek No. 15 Tahun 2001 bahwa pemegang merek diperbolehkan melakukan perdagangan barang dan jasa dengan cara mendaftarkan mereknya di kantor Dirjen HaKI.
3. Sebagai badan hukum, pemegang merek harus tetap menjalankan kegiatannya.

B. Saran

- 1) Kepada para pemegang merek, bahwa dalam menciptakan merek diharapkan bukan saja untuk alat pembeda tetapi juga untuk alat penarik masyarakat.
- 2) Hendaknya pemerintah membuat badan pengawasan independent terhadap pemegang merek agar tidak terjadi penyimpangan – penyimpangan hukum kepada pemegang merek lainnya.
- 3) Merek harus tetap dijadikan sebagai alat pembeda dan penarik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, H.A.K.I, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Mandar Maju, Bandung, 2002 .**
- Abdul Muis, Bunga Rampai, “ Hukum Dagang “. Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan 2001.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konveksi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitanya, Alumni, Bandung, 1999.**
- Insan Budi Maulana, **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa, PT CitraAditya Bakti, Bandung, 1999.**
- Suyud Margono, dan Longginus Hadi, **Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.**
- Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia Dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, PUTARAN URUGUAY, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. Konvensi – konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.**
- Rizawanto Winata, **Undang – undang Merek Baru, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.**
- Soekardono, **Hukum Dagang Indonesia Jilid 1 (bagian pertama), Dian Rakyat, 1997.**
- Taryana Soenandar, **Hak Milik Intelektual Di Negara – Negara ASEAN, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.**