

**TATA CARA PENDAFTARAN MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001
(Studi Kasus : Departemen Hukum dan HAM KANWIL I SUMUT)**

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum UMA Untuk
Memenuhi Syarat Tugas Akhir Perkuliahan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana**

SKRIPSI

Oleh :

BINTANG NURCAHAYA SARAGIH
05 840 0084

Program Studi : Hukum Perdata



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 9**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

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

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. Penyaji

Nama : Bintang Nurcahaya Saragih
NPM : 05.840.0084
Bidang : Hukum Keperdataan
Judul : Tata Cara Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001



II. Dosen Pembimbing

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

Jabatan : Dosen Pembimbing I

Tanggal Persetujuan : *17 Desember 2009*

Tanda Tangan : *[Signature]*

2. Nama : Zaini Munawir, SH, MHum.

Jabatan : Dosen Pembimbing II

Tanggal Persetujuan : *17 Desember 2009*

Tanda Tangan : *[Signature]*

III. Panitia Meja Hijau

1. Ketua : Syafaruddin, SH, M.Hum

2. Sekretaris : Muaz Zul, SH, M.Hum

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

4. Penguji II : Zaini Munawir, SH, Mhum

[Signatures of Panitia Meja Hijau members]

Disetujui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

[Signature]
Syafaruddin, SH, M.Hum

Ketua Bidang Hukum Keperdataan

[Signature]
H. Abdul Muis, SH, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

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)25/7/24

ABSTRAKSI

Tata Cara Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2001 (Studi Kasus : Departemen Hukum dan HAM KANWIL I SUMUT)

Bintang Nurcahaya Saragih
05 840 0084

Pendaftaran merek dagang dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini penting karena dalam kehidupan dunia usaha dalam rangka mencapai pasaran bagi produk usaha sering kali terjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian.

Perlindungan hukum hak atas merek timbul karena adanya pendaftaran tersebut, maksudnya barang siapa yang merek terdaftar di Kantor merek, maka pemilik daftar tersebut yang dilindungi.

Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek ini melindungi pemakaian tanda yang dapat berupa gambar, lambing, logo atau tulisan untuk suatu perusahaan atau jenis jasa. Hak khusus yang diberikan kepada merek adalah hak untuk menggunakan mereknya dan melisensikan haknya kepada pihak lain.

Dalam pengumpulan data dan informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)

Metode ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan, mentransfer dari sumber-sumber bacaan atau bahan-bahan tertulis seperti literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan dan mass media yang mendukung pembahasan skripsi ini.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data dan bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini di Departemen Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara serta Pengadilan Negeri Niaga Medan.

Dalam data yang didapat telah banyak permohonan pendaftaran merek baik yang diterima pendaftarannya, ditolak maupun ditarik kembali di setiap tahunnya pada Kantor merek dan dari kasus merek pada skripsi ini tergambar bahwa adanya persaingan tidak sehat yang melanggar kesepakatan hubungan kerjasama antara pihak yang terkait didalamnya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

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

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul : **“Tata Cara Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2001”** (studi kasus : Departemen Hukum dan HAM Kanwil I Sumut), yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai ketua panitia pada seminar skripsi.
2. Bapak Suhatrizal, SH, M.Hum, selaku pembantu Dekan I pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku ketua bidang hukum keperdataan Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
4. Bapak Zaini Munawir, SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing II penulis.
5. Bapak Muaz Zul, SH, M.Hum, selaku pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai sekretaris panitia pada seminar skripsi.
6. Bapak Zamzami, SH, MH, selaku Dosen wali mahasiswa stambuk 2005 pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

7. Bapak dan Ibu dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Seluruh staf dan Pegawai pada Departemen Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Utara.
9. Teristimewa buat seluruh keluarga penulis yaitu kedua orangtua Ayahanda Sardorianus Saragih dan Ibunda Mastiur L. br. Siagian serta kakak dan abang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih yang sebesar-besarnya atas dukungan baik materil maupun immateril serta doa yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seseorang yang juga telah meluangkan waktunya untuk membantu dan memberi dukungannya kepada penulis.
11. Seluruh rekan-rekan se-almamater yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, semoga para pihak dapat memakluminya karena penulis juga seorang manusia yang tak luput dari kesalahan.

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Bintang Nurcahaya Saragih

Document Accepted 25/7/24

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II : KEDUDUKAN MEREK DALAM SISTEM	
HAK KEBENDAAN	11
A. Pengertian Hak Kebendaan.....	11
B. Objek Hak Kebendaan	15
BAB III : TINJAUAN TENTANG MEREK BERDASARKAN	
UU NO.15 TAHUN 2001	20
A. Pengertian dan Jenis-jenis Merek	20
B. Sejarah Perkembangan Hukum Merek di Indonesia.....	29

C. Persyaratan-persyaratan Merek.....	32
D. Sistem Konstitutif Dari Merek.....	36

BAB IV : TATA CARA PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN

UU NO.15 TAHUN 2001.....	40
A.Pendaftaran Merek.....	40
B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pendaftaran Merek di Departemen Hukum dan HAM KANWIL I SUMUT.....	47
C. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terdaftar.....	51
D.Tanggapan Kasus.....	62

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Riset.
2. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset.
3. Putusan Pengadilan Negeri/Niaga dan HAM Medan (Kasus Merek)



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini perkembangan industri dan perdagangan mengandung peluang yang menunjang dan mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga memberikan gambaran dimana usaha nasional menjadi arena persaingan yang ketat dan selektif.

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk perusahaan di pasaran. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran sebagai promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau perusahaan-perusahaan yang akan memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Pemberian merek ini juga akan memberikan kualitas (mutu) dari barang atau jasa tersebut serta mencegah terjadinya peniruan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan jaminan dan perlindungan mutu barang atau jasa kepada konsumen.¹

Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, dunia perdagangan telah menuju kearah globalisasi yang mengakibatkan semakin ramainya

¹ Eddy Damian, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Cet.V PT Alumnus Bandung, 2006, hal.131.

penggunaan usahanya. Ini ditunjukkan oleh tingkat pemanfaatan kapasitas barang-barang produk nasional yang rendah dan perebutan pasar yang tidak sehat, serta tidak mengindahkan nilai-nilai etis dalam perdagangan. Keadaan ini sering kali bukan hanya merugikan para pedagang atau produsen, tetapi juga merugikan masyarakat luas khususnya konsumen.

Oleh karena pentingnya peranan merek tersebut maka perlu dilakukan pengaturan atau cara terhadap pendaftaran merek tersebut.

Pendaftaran sebuah merek yang digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusikan oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut.²

Namun dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan “merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai hal tata cara pendaftaran merek yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang berwenang untuk itu, yaitu Departemen Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Sumatera Utara.

² *Ibid.*, hal.8.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Tulisan dalam skripsi ini berjudul Tata cara Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-undang No.15 Tahun 2001. Agar tidak terjadi salah pengertian dalam skripsi ini, maka penulis berusaha untuk memberikan batasan pengertian dari judul skripsi ini dengan secara gramatikal dan menurut literatur hukum.

Adapun pengertian atas judul yang diberikan adalah :

- Tata berarti aturan, susunan ataupun system hukum.¹
- Cara berarti jalan melakukan sesuatu.⁴
- Pendaftaran berarti hal atau hasil kerja.⁵
- Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.⁶
- Berdasarkan berarti menurut (hukum yang berlaku), memakai sebagai dasar beralaskan, bersendi.⁷

¹ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.III PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal.1217.

⁴ *Ibid.*, hal.215

⁵ J.S.Badudu dan Sultan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.I PT.Intergrafika, Jakarta, 1999, hal.299.

⁶ <http://www.legalitas.org>, *Undang-undang Tentang Merek No.15 Tahun 2001*.

⁷ Tim Redaksi Pusat Bahasa Depdiknas *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.IV PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal.310.

- Undang-undang No.15 Tahun 2001 adalah peraturan yang mengatur tentang merek.

Dari pengertian tersebut di atas dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan dan penelitian ini mencakup tentang prosedur pengesahan suatu jenis produk yang disahkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Undang-undang No.15 Tahun 2001.

B. Alasan Pemilihan Judul

Kehidupan manusia pada zaman sekarang ini segalanya serba bersaing. Dalam kehidupan dunia usaha sehari-hari pada rangka mencapai pasaran bagi produk usaha tidak jarang terjadi perbuatan melawan hukum dan persaingan kurang sehat seperti peniruan, pemalsuan atau pemakaian merek tanpa hak terhadap merek-merek tertentu dan perbuatan-perbuatan tidak jujur lainnya yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau pengaruh buruk bagi pertumbuhan perkembangan nasional, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang hukum.

Di dalam bidang ekonomi, perdagangan tidak akan berkembang baik jika merek dagang tidak memperoleh hukum yang memadai. Maupun dalam bidang hukum, pelanggaran tersebut menimbulkan suatu pandangan yang buruk terhadap hukum itu sendiri, dimana hukum itu seolah-olah tidak mempunyai kekuatan untuk dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap hak seseorang pada produksi barang dan jasa perusahaannya.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek terdaftar sebagai bentuk usaha persaingan yang tidak jujur (*unfair competition*) itu antara lain berupa praktek peniruan merek dagang serta praktek atau tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul dari suatu merek.

Karena itu, perlu sebuah perangkat hukum untuk melindungi merek dagang dan keaslian produk para produsen. Melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 diharapkan dapat melindungi konsumen pemakai barang dan produsen pemilik merek dari perbuatan-perbuatan melawan hukum. Usaha perlindungan ini dilakukan dengan memberikan jaminan hukum seluas-luasnya.

Dengan adanya uraian di atas, maka adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran merek di Departemen Hukum dan HAM Kantor Wilayah (KANWIL) I Sumatera Utara (SUMUT).
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran merek di Departemen Hukum dan HAM KANWIL I SUMUT.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang terdaftar.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah sebuah latar belakang diadakannya pembahasan-pembahasan selanjutnya. Pembahasan akan menimbulkan apa yang akan diungkapkan dan dikupas oleh penulis selanjutnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pendaftaran merek pada Departemen Hukum dan HAM di KANWIL I SUMUT ?
2. Apakah yang menjadi hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran merek di Departemen Hukum dan HAM KANWIL I SUMUT ?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang merek terdaftar di Departemen Hukum dan HAM KANWIL I SUMUT ?

D. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu kebenaran yang sifatnya 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 dikemukakan, maka masih perlu diuji dan dibuktikan kebenarannya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya,

walaupun diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan bisa digugurkan.⁸

Dengan uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

1. Tata cara pendaftaran merek di Departemen Hukum dan HAM di KANWIL I SUMUT mengikuti peraturan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No.15 Tahun 2001. Segala sesuatu harus diawali oleh itikad baik.
2. Hambatan yang dihadapi dalam pendaftaran merek di Departemen Hukum dan HAM KANWIL I SUMUT yaitu tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam pendaftaran merek.
3. Perlindungan hukum terhadap pemegang merek akan dilindungi apabila merek tersebut telah terdaftar berdasarkan peraturan yang berlaku.

E. Tujuan Pembahasan

Adapun tujuan pembahasan dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana dalam hal ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa yang akan mengakhiri perkuliahannya.

⁸ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak.Hukum USU, Medan, 1990, hal.3.

2. Untuk memperluas pengetahuan penulis di bidang hukum perdata terutama mengetahui bagaimana tata cara pendaftaran merek.
3. Ingin menyumbangkan kepada almamater dan membantu para pembaca yang membutuhkan pengetahuan tentang tata cara pendaftaran merek.

F. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengadakan penelitian guna mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai bahasa analisa. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Metode ini dipergunakan untuk mendapatkan data yang menjadi landasan teoritis dalam penulis skripsi ini, maka penulis melakukannya dari sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah skripsi ini, baik itu literature ilmiah, perundang-undangan dan mass media.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penulis melakukan riset ke Departemen Hukum dan HAM KANWIL I SUMUT, untuk mengetahui secara langsung tentang hal-hal yang berkaitan dengan skripsi ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II. KEDUDUKAN HAK MEREK DALAM SISTEM HAK KEBENDAAN

Dalam bab kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Hak Kebendaan dan Objek Hak Kebendaan.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK BERDASARKAN UU NO.15 TAHUN 2001

Dalam bab ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian Merek, Sejarah Perkembangan Hukum Merek di Indonesia, Persyaratan-persyaratan Merek dan Sistem Konstitutif Dari Merek.

BAB IV. TATA CARA PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN UU NO.15 TAHUN 2001

Dalam bab keempat ini akan diuraikan tentang : Pendaftaran Merek, Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pendaftaran Merek di Departemen Hukum dan HAM serta Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek, dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

KEDUDUKAN HAK MEREK DALAM SISTEM HAK KEBENDAAN



A. Pengertian Hak Kebendaan

Benda (zaak) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau yang dapat menjadi objek hak milik yang terdapat dalam Pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya penulis gunakan kata KUH Perdata.

Dalam sistem hukum perdata Barat, pengertian zaak (benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi "*barang yang berwujud*" yang dapat ditangkap dengan panca indera tetapi juga "*barang yang tidak berwujud*". Meskipun pengertian zaak dalam KUH Perdata tidak hanya meliputi benda yang berwujud saja, akan tetapi juga benda yang tidak berwujud, yang mana sebagian sarjana mengatakan *zaak* adalah bagian dari harta kekayaan.⁹

Dalam KUH Perdata istilah zaak tidak selalu berarti benda, akan tetapi juga dipakai dalam arti yang lain. Dalam Pasal 1792 KUH Perdata zaak mempunyai arti "perbuatan hukum"; dalam Pasal 1354 KUH Perdata zaak berarti "kepentingan"; dan pada Pasal 1263 KUH Perdata zaak berarti "kenyataan hukum".¹⁰

⁹ Sri Soedewi dan M.Sofian, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1975, hal.13.

¹⁰ *Ibid.*, hal.13-14.

Hukum perdata Barat menurut sistemnya mengatur macam-macam perbedaan dalam benda, diantaranya yaitu :

1. Benda bergerak dan benda tak bergerak;
2. Benda yang mudah musnah dan benda yang tetap;
3. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti;
4. Benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi;
5. Benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan;

Sedangkan maksud dari hak adalah memberikan kenikmatan dalam keleluasaan kepada individu untuk melaksanakannya.

Hak atas benda akan timbul saat adanya hubungan hukum yang terjadi antara orang atau seseorang dengan benda, seperti yang diatur dalam pasal-pasal Buku II KUH Perdata . Dengan demikian dapat diartikan bahwa hak kebendaan (zakelijk recht) yaitu hak yang memberikan kekuasaan langsung kepada seseorang yang berhak untuk menguasai sesuatu benda di dalam tangan siapapun juga benda itu berada.

Hak kebendaan itu bersifat *mutlak* (absolut) yang berarti bahwa hak seseorang atas benda itu dapat dipertahankan (berlaku) terhadap siapapun juga, dan setiap orang siapapun juga harus menghormatinya. Jadi setiap orang tidak boleh mengganggu atau merintanginya penggunaan dan penguasaan hak itu. Hak kebendaan ini tetap ada

hubungannya langsung antara orang yang berhak dengan benda, sehingga terdapat campur tangan pihak lain.¹¹

Macam-macam hak kebendaan juga diatur dalam Buku II KUH Perdata antara lain :

1. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya penulis gunakan kata UUPA No.5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960, hak kebendaan yang bersifat memberikan kenikmatan (*zakelijk genotsrecht*) mengenai tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun hak-hak kebendaan atas tanah yang tidak berlaku lagi dalam Buku II KUH Perdata yaitu : hak bezit atas tanah, hak eigendom atas tanah, hak postal (hak untuk memiliki bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain), hak *erfpacht* (hak untuk menarik penghasilan dari tanah milik orang lain dengan membayar sejumlah uang atau penghasilan setiap tahun), hak bunga tanah dan hak pakai mengenai tanah.

Adapun hak-hak atas tanah sebagai penggantinya yang berlaku sekarang yang diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya adalah : hak milik, hak guna usaha; hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah

¹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cet. VII Sumur Bandung, Jakarta, 1973, hal.13.

dan memungut hasil hutan, hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa; dan hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial.

2. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan.

Seperti halnya hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga (bersifat mutlak atau absolut). Selain itu juga mempunyai sifat-sifat hak kebendaan umumnya yaitu selalu mengikuti bendanya (*droit de suite*), dapat dipindahkan kepada orang lain, yang lebih dahulu didahulukan dalam pemenuhannya dan sebagainya. Misalnya kreditur-kreditur yang mempunyai hak gadai (*pandrecht*) dan hak hipotik mempunyai kedudukan *preferensi* yaitu didahulukan dalam pemenuhannya daripada kreditur-kreditur lainnya (Pasal 1133 KUH Perdata).

Dalam buku R. Soebekti mengatakan benda dibagi dalam 2 (dua) arti, yaitu :

- a. Benda dalam arti sempit, meliputi segala sesuatu yang dapat dilihat (berbentuk barang)
- b. Benda dalam arti luas, yang meliputi segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum.

Adapun ciri-ciri pokok hak kebendaan yaitu :

1. Hak kebendaan merupakan hak absolut
2. Jangka waktunya tidak terbatas

3. Bersifat *droit de suite* yaitu hak kebendaan mengikuti kemanapun bendanya
4. Memberikan wewenang yang luas kepada pemegangnya artinya dapat dialihkan, dipakai sendiri atau disewakan
5. Hak kebendaan juga merupakan hak preferen atau *droit de preferen* artinya hak yang terjadi lebih dahulu atau lebih tinggi lebih memiliki prioritas.

Cara memperoleh hak kebendaan antara lain yaitu : adanya pengakuan, penemuan, penyerahan, daluwarsa, pewarisan, penciptaan, ikutan/turunan.¹²

Hak kebendaan juga dapat terhapus, hapusnya hak kebendaan itu karena benda lenyap/musnah, benda itu dipindahtangikan, adanya pelepasan hak, dan daluwarsa, pencabutan hak dengan syarat berdasarkan undang-undang, dilakukan untuk kepentingan umum.

B. Objek Hak Kebendaan

Objek hak kebendaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan benda yang dapat ditentukan secara individual, artinya setiap orang hanya dapat dikatakan sebagai eigenaar dari barang berwujud dan merupakan kesatuan.¹³

Undang-undang menggolongkan suatu benda itu kedalam benda tidak bergerak apabila :

¹² <http://www.legalitas.org>,

¹³ *Ibid.*, <http://www.legalitas.org>

1. Menurut sifatnya benda itu tidak dapat bergerak (Pasal 506 KUH Perdata) yaitu tanah dan apa saja yang didirikan di atasnya seperti rumah, gedung dan sebagainya, pohon-pohonan, got saluran air yang berada dalam tanah.
2. Karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya (Pasal 507 KUH Perdata) yaitu segala sesuatu yang dilekatkan dengan tanah dan menurut undang-undang merupakan satu kesatuan dengan tanah atau yang dilekatkan. Misalnya : pabrik dan mesin-mesin dalam pabrik, perabot-perabot rumah, ikan dalam kolam, bahan bangunan yang berasal dari pembongkaran gedung dan dipergunakan untuk membangun gedung itu kembali.
3. Karena ditentukan undang-undang sebagai benda tidak bergerak (Pasal 508 KUH perdata) yaitu hak-hak kebendaan terhadap benda tidak bergerak serta gugatan terhadap benda tidak bergerak.

Suatu benda ditentukan undang-undang sebagai benda bergerak apabila :

1. Menurut sifatnya dapat bergerak atau dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata) misalnya : buku, hewan, mobil dan lain-lain yang dapat dipindah-pindahkan.
2. Ditentukan undang-undang sebagai benda bergerak dalam pasal 511 KUH Perdata, yaitu : hak pakai hasil dan hak pakai atas benda bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, tuntutan mengenai benda-benda bergerak, surat berlarga, hak cipta, hak pengarang, hak merek dan sebagainya.

Adapun asas-asas hak kebendaan yaitu :

1. Hukum memaksa (*dwigen recht*); dalam asas ini tidak memberi kewenangan lain selain yang ditentukan dalam undang-undang. Aturan yang berlaku menurut undang – undang wajib dipatuhi atau tidak boleh disimpangi oleh para pihak.
2. Dapat dipindahtangankan; semua hak kebendaan dapat dipindahkan. Menurut perdata barat, tidak semua dapat dipindahkan (seperti hak pakai dan hak mendiami) tetapi setelah berlakunya UUHT, semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan.
3. Individualitas; hak kebendaan selalu benda yang dapat ditentukan secara individu, artinya berwujud dan merupakan satu kesatuan bukan benda yang ditentukan menurut jenis jumlahnya, misalnya memiliki rumah, hewan, dll.
4. Totalitas; dalam asas totalitas ini mencakup suatu asas perlekatan. Seseorang memiliki sebuah rumah, maka otomatis dia adalah pemilik jendela, pintu, kunci, gerbang, dan benda – benda lainnya yang menjadi pelengkap dari benda pokoknya (tanah).
5. Prioritas; asas ini timbul sebagai akibat dari asas nemoplus yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat memberikan hak yang tidak melebihi apa yang dimilikinya atau seseorang tidak dapat memindahkan haknya kepada orang lain lebih besar pada hak yang ada pada dirinya.

Menurut hukum perdata suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud dapat menjadi objek hak kebendaan namun harus memiliki 3 (tiga) syarat, yaitu :

1. Benda itu harus dapat dikuasai oleh manusia, jika suatu benda tidak dapat dikuasai manusia maka benda tersebut tidak menjadi objek kebendaan, seperti : matahari, angin, burung yang sedang terbang diudara atau hewan yang berada di hutan dan sebagainya.
2. Benda itu harus bernilai bagi manusia, disini bukanlah berarti harus dinilai secara ekonomis saja, tetapi juga nilai-nilai lain seperti susila, moral, etika dan sebagainya. Misalnya : orang yang disayangi, surat-surat penghargaan, surat anak kepada ibuya dan sebagainya.
3. Benda itu harus merupakan suatu kebulatan, misalnya : rumah dengan dinding, pintu mobil dengan mobilnya.

Diantara pembagian benda tersebut diatas, yang paling penting adalah pembagian antara benda bergerak dengan benda tidak bergerak, karena hal ini sehubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap kedua benda itu.

BAB III

TINJAUAN TENTANG MEREK BERDASARKAN UU NO.15 TAHUN 2001

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Merek

Merek telah dipergunakan sejak ratusan tahun yang lalu untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (*indication of origin*). Merek atau sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hall mark*) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari barang sejenis lainnya.¹⁴

Sebelum kita membicarakan lebih mendalam mengenai merek itu maka perlu kiranya menentukan terlebih dahulu pengertian atau definisi tentang merek, agar terdapat kepastian dan kesatuan pengertian di dalam pembahasan selanjutnya.

Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 di dalam Pasal 1 angka 1 dicantumkan tentang rumusan merek yaitu “Merek adalah tanda yang berupa gambar, kata, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

¹⁴ Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia)*, Cet.1 Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.117.

Selanjutnya beberapa sarjana memberikan pengertian merek, yaitu :

1. Purwosutjipto :

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹⁵

1. R. Soekardono :

Merek adalah sebuah tanda (Jawa ciri atau tenger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, diaman perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lainnya.¹⁶

2. Soedargo Gautama :

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembedaan untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan.¹⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan hak atas Merek dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu : "Hak eksekutif yang diberikan negara kepada

¹⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984, hal.82.

¹⁶ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cet. VIII, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hal.146.

¹⁷ Soedargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal.26.

pemilik merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang ada tentang merek tersebut maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa merek itu sebenarnya adalah suatu tanda dari barang atau jasa yang memberikan ciri khas tertentu yang dapat membedakan dari barang atau jasa lainnya yang sejenis di mana tanda tersebut dapat berupa gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari semua unsur itu.

Kemudian dari batasan juridis yang diberikan oleh Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dapat diambil unsur-unsur merek sebagai berikut :

- a. adanya tanda berupa gambar atau nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari semuanya;
- b. adanya daya pembeda atau ciri khas tertentu;
- c. digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Jadi tanda atau merek barang dan jasa tersebut haruslah mampu mempunyai daya beda yang cukup (*capable of distinguishing*) atau ciri khas tertentu sehingga ia berbeda dari yang lainnya agar dapat diterima pendaftarannya sebagai merek.

Adapun jenis dari merek yaitu terdiri dari 3 (tiga) jenis, antara lain :

1. Merek dagang, adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa, adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Merek kolektif, adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Khusus untuk merek kolektif, beberapa sarjana seperti Saidin, menganggap tidak dapat dikategorikan sebagai jenis merek, karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek jasa dan merek dagang.

Sarjana lainnya membagi jenis merek dari bentuk atau wujud merek itu, sehingga jenis merek berdasarkan wujudnya adalah :

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

Kurnia Telambanua, ketika penulis mengadakan wawancara untuk memperoleh data dalam pemenuhan penulisan skripsi ini, beliau mengatakan bahwa : pelanggaran

hukum merek terhadap jenis merek terdaftar ada terjadi, dimana yang telah tercatat di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara, antara lain yaitu:¹⁸

a. Sengketa Perdata dan Tindak Pidana dalam kasus Merek “VIMKHO” dan “VINKHO”. Tindak pidana yang disangkakan adalah Pasal 91 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek yakni : “Penggunaan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya:

Dimana pokok sengketa adalah:

Baik merek VIMKHO dan VINKHO adalah merek yang sudah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara untuk jenis barang Pembersih (VIMKHO) dan Pemutih (VINKHO). Selanjutnya Pemilik merek VINKHO mengadukan Pemilik merek VIMKHO kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil Dep. Hukum dan HAM Sumut dengan alasan penggunaan merek VIMKHO milik tersangka juga digunakan untuk jenis barang Pemutih. Pada sengketa perdata, Pemilik merek VIMKHO juga mengajukan gugatan pembatalan merek VINKHO dengan alasan mempunyai persamaan dengan pada pokoknya. Putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan merek VINKHO dibatalkan pendaftarannya karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek VIMKHO.

¹⁸ Wawancara pada tanggal 20 April 2009, di Kantor Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara.

b. Sengketa/tindak pidana dalam kasus Merek “MMC” dan “MMC SUPER” untuk jenis barang Pupuk.

Pokok sengketanya yaitu:

Pemilik Merek MMC sebagai merek terdaftar mengadukan pemilik merek MMC SUPER kepada PPNS Kanwil Dep. Hukum dan HAM Sumut dengan sangkaan menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Pada proses penyidikan para pihak melakukan perdamaian.

Peranan Departemen Hukum dan HAM dalam sengketa merek terdaftar, yaitu :

a. Dalam sengketa/tindak pidana merek:

- Melakukan penyidikan berdasarkan pengaduan pemilik merek terdaftar yang dalam hal ini penyidik dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- Memberi keterangan sebagai AHLI atas permintaan Penyidik POLRI apabila tindak pidana merek dilakukan oleh Penyidik POLRI.

b. Dalam sengketa perdata:

- Memberi keterangan sebagai Ahli atas permintaan para pihak yang bersengketa atau atas perintah hakim di persidangan.

Merek juga dibedakan dalam tiga jenis berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemahsyuran (*renown*) suatu merek, yaitu :

- 1.merek biasa (*normal marks*),
- 2.merek terkenal (*well-known marks*), dan
- 3.merek termahsyur (*famous mark*).

Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek yang berderajat 'biasa' ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Masyarakat konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mythical power*) yang sugestif kepada masyarakat konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.¹⁹

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.²⁰

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia* Berdasarkan UU No.19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.80-81.

²⁰ *Ibid.*, hal.82.

Selanjutnya, merek termahsyur ialah merek yang sedemikian rupa mahsyurnya di seluruh dunia, sehingga mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai 'merek aristokrat dunia'.²¹

Agar suatu merek menjadi merek terkenal yang mampu menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit pula. Coca-Cola merek minuman ringan dari Amerika Serikat memerlukan waktu 100 tahun, Toyota perlu waktu 30 tahun dan Mc Donald 40 tahun lebih.²²

Jika suatu merek telah terkenal tentu menjadikan merek tersebut sebagai kekayaan perusahaan yang tinggi nilainya. Tetapi keterkenalan tersebut akan memancing produsen lain yang menjalankan perilaku bisnis curang untuk membajak atau menirunya.

Namun sampai saat ini, sebenarnya tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Upaya-upaya untuk menginventarisasi unsur-unsur yang membentuk pengertian tersebut sampai saat ini belum memperoleh kesepakatan. Oleh karena itu, jika ada pihak yang selalu mendesakkan pengertian yang dimilikinya atau diakuinya terhadap pihak lain, hal itu hanyalah semata-mata karena adanya kepentingan pemilik merek yang bersangkutan. Selama perundingan Putaran Uruguay

²¹ *Ibid.*, hal.85.

²² <http://www.legalitas.org>, Ekbis, Suplemen Harian Umum Republika, 7 Desember 1998.

di bidang TRIPs berlangsung sampai berakhir dan ditandatanganinya Persetujuan Pembentukan WTO, tidak satu negarapun mampu membuat dan mengusulkan definisi merek terkenal tersebut.²³

Untuk membedakan antara merek yang terkenal dan merek yang termahsyur dalam kenyataannya sangatlah sulit. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan menentukan batas dan ukuran diantara keduanya. Apabila merek termahsyur didasarkan pada ukuran 'sangat terkenal dan sangat tinggi reputasinya', maka pada dasarnya ukuran tersebut juga dimiliki oleh merek terkenal. Oleh karena itu, bagi yang mencoba membuat definisi merek termahsyur, kemungkinan besar akan terjebak dengan perumusan yang tumpang tindih dengan definisi merek terkenal.²⁴

Walaupun Indonesia juga belum berhasil membuat definisi merek terkenal dalam UU merek (UU No.15 Tahun 2001) namun telah mencoba memberikan kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi secara gencar dan besar-besaran oleh pemiliknya, investasi di beberapa negara oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti-bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (jika ada). Apabila hal-hal di atas dianggap belum cukup, maka

²³ <http://www.legalitas.org>, Bambang Kesowo, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, Fak.Hukum Universitas Parahiyangan (UNPAR), Bandung, 1998, hal.1-2.

²⁴ <http://www.prasytyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-merek-di-indonesia/>

hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.

Pola kemungkinan dilakukannya survei oleh suatu lembaga *independent* tentang keterkenalan suatu merek mengikuti pola yang dianut di Jerman, Perancis dan Italia. Di Jerman, pengadilan berpatokan pada survei pasar yang dilakukan secara obyektif. Apabila survei pasar membuktikan bahwa lebih dari 80% (delapan puluh persen) masyarakat mengenal dan mengetahui merek yang diselidiki maka merek tersebut adalah merek terkenal. Selanjutnya di Perancis penentuan terkenal hanya didasarkan pada poll 20% (dua puluh persen) dari masyarakat yang mengetahui dan mengenal merek tersebut.²⁵

A. Sejarah Perkembangan Hukum Merek di Indonesia

Undang-undang yang mengatur tentang merek di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1912 yaitu dengan nama *Reglumen Industieele Eigendom* (Peraturan Milik Perindustrian), yang mulai berlaku sejak tahun 1913. Peraturan tentang Hak Milik Perindustrian 1912 ini pada umumnya mengikuti peraturan tentang merek yang berlaku di Negerland berdasarkan prinsip konkordinasi.

Tanggal 11 Oktober 1961 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang diumumkan dalam Lembaran Negara No. 2341. Undang-undang ini diberi nama Undang-undang tentang Merek

²⁵ <http://www.legalitas.org>, Imam Syahputra, et.al, *Hukum Merek Baru Indonesia (Seluk Beluk Tanya Jawab)*, Harvarindo, Jakarta, 1997, no.24.

Perusahaan dan Merek Perniagaan dan disingkat dengan Undang-undang Merek 1961 yang mulai berlaku satu bulan setelah diundangkan tepatnya tanggal 11 November 1961.

Kemudian seiring dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat peraturan yang ada dianggap kurang memenuhi kebutuhan akan pengaturan hak milik intelektual khususnya mengenai merek ini. Pemerintah mengadakan penyempurnaan terhadap Undang-undang Merek yang sudah ada dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 yang sudah diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 1992 No.81 dan Penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara No.3490.

Undang-undang ini diberi nama Undang-undang tentang Merek yang mulai berlaku 1 April 1993, dan kemudian pemerintah kembali mengeluarkan Undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-undang yang lama dan yang terakhir Pemerintah kembali merevisinya dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001.

Undang-undang yang baru ini memegang lebih, dalam arti yaitu penyempurnaan. Dimana dalam perkembangan dalam norma dan tata niaga itu sendiri melahirkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang cukup. Apabila dibandingkan dengan Undang-undang terdahulu, Undang-undang ini menunjukkan perbedaan-perbedaan yang sekaligus merupakan prinsip atau asas-asas yang terkandung di dalamnya, yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

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)25/7/24

1. Lingkup pengaturan yang dibuat seluas mungkin hal ini terlihat dari pemilihan judul yang lebih luwes yaitu dengan pemakaian judul merek. Dengan pemakaian judul merek dalam Undang-undang ini, maka lingkungan merek mengkaji baik merek dagang maupun merek jasa.
2. Dalam Undang-undang merek No.15 Tahun 2001 mengenai permintaan pendaftaran, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantive. Selain dalam system yang baru diintroduksi adanya pengumpulan permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek untuk mengajukan keberatan. Dengan hal semacam ini bukan saja problema yang timbul dari system deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat.
3. Undang-undang Merek yang baru mengatur pendaftaran merek dengan hak prioritas sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Paris sebagai konsekuensi dari sertanya Indonesia dalam *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* tahun 1883.
4. Undang-undang Merek yang baru juga mengatur pengalihan hak atas merek berdasarkan perjanjian lisensi yang sebelumnya tidak ada dijumpai pengaturannya dalam Undang-undang Merek No.21 Tahun 1961. Perjanjian lisensi ini adalah suatu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa

orang bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut baik untuk seluruh atau sebagian dari jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

5. Dalam undang-undang Merek No.15 Tahun 2001 selain diatur sanksi secara perdata juga diatur sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklarifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

B. Persyaratan-persyaratan Merek.

Adapun syarat-syarat suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) dari produksi seseorang dengan barang-barang yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang yang diproduksi menjadi dapat dibedakan ²⁶

Menurut Pasal 5 Undang-undang Merek Tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini :

a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Didalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambaran-gambaran yang dari segi keamanan atau segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum.²⁷

b. Tidak mempunyai daya pembeda

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya: lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti “istimewa”, “sempurna”, “super”. Semua ini menunjukkan pada kualitas suatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya : “kecap” untuk barang kecap, merek “sabun” untuk sabun dan sebagainya.²⁸

c. Telah menjadi milik umum

²⁷ Soedargo Gautama, Op.Cit, hal.27.

²⁸ *Hak Cipta dan Lindung* Undang-Undang

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

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkannya di dalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan di bawahnya ditaruh tulang bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga tidak dapat digunakan misalnya dipakai merek suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari ke atas”, yang umum dikenal sebagai suatu pujian atau jempol. Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya.²⁹

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

Selanjutnya yang dimaksud dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk produk kopi. Contoh lain misalnya : merek “mobil atau gambar mobil” untuk produk mobil. Ini maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal ini dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.³⁰

²⁹ *Ibid.*, hal.27.

Pemakaian suatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh terhadap sikap animo masyarakat tentang keberadaan merek itu. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup hingga diterima sebagai merek.

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

Jika permohonan suatu merek telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Merek, dan tidak terdapat adanya sanggahan dari pihak manapun, maka Kantor Merek akan menyelenggarakan pendaftaran dan pengumuman resmi tentang merek perusahaan tersebut dan akan menolak setiap permohonan suatu merek yang tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang merek.

Selain yang ditentukan Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 menentukan syarat yang harus dipenuhi merek yang hendak didaftarkan yaitu harus memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-undang tersebut, yaitu :

- a. Merek tersebut tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. Merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

C. Sistem Konstitutif Dari Merek

Undang-undang Merek tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem Konstitutif atau disebut juga sistem atributif, sama dengan Undang-undang sebelumnya yakni UU No.19 Tahun 1992 dan UU No.14 Tahun 1997.

Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasar pada perlindungan hukum bagi merek yang menggunakan merek terlebih dahulu selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan permasalahan dan

hambatan dalam dunia usaha. Berbeda dengan sistem konstitutif, dimana dalam sistem ini hak atas suatu merek baru timbul karena adanya pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan pasti (in kracht van gewijsde).³¹

Menurut Soegondo Soemodiredjo ada dikenal 4 macam sistem pendaftaran merek yaitu:

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Didalam sistem ini merek-merek yang diajukan dapat segera didaftarkan apabila syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi tanpa diperiksa lagi apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang telah ditentukan Undang-undang. Negara-negara yang menganut sistem demikian adalah Perancis, Belgia, Rumania dan Luxemburg.

2. Pendaftaran merek dengan pemeriksaan terlebih dahulu.

Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, maka syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat merek itu sendiri terlebih dahulu diteliti dan diperiksa. Negara Indonesia menganut sistem ini disamping negara-negara lain, misalnya: Amerika Serikat, Jerman Barat, Inggris, Jepang.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.

Sebelum merek-merek yang bersangkutan didaftarkan maka terlebih dahulu merek tersebut diumumkan agar kepada pihak lain diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek itu. Negara-negara yang menganut sistem ini misalnya: Colombia, Mexico, Brazil dan Australia.

4. Pendaftaran dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek lain yang bertentangan.

Didalam sistem ini pemohon yang mengajukan permohonan pendaftaran mereknya diberitahukan jika mereknya mempunyai persamaan dengan merek lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu, walaupun merek pemohon bertentangan dengan merek orang lain, akan tetapi pemohon tetap berkeinginan akan pendaftaran mereknya, maka merek itu juga didaftarkan. Negara-negara yang memakai sistem ini antara lain di Switzerland dan Australia.³²

Sistem ini memiliki keuntungan dan kerugian. Adapun keuntungannya yaitu pihak mana yang mereknya sudah terdaftar tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain / pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkan mereknya. Dalam hal ini menjadikan adanya kepastian hukum. Sedangkan kerugiannya adalah daftar umum merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formil terdaftar.³³

³² *Ibid.*, hal.7-8.

Dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, penggunaan sistem konstitutif bertujuan menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan terlihat pada pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan Komisi Banding Merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Niaga lainnya yang akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakaian pertama untuk mengajukan keberatan.

Oleh karena itu, dalam sistem ini pendaftaran merupakan suatu keharusan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

- 1.UU Merek telah beberapa kali mengalami perubahan tetapi persoalan merek makin kompleks. Hal tersebut disebabkan oleh karena makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan peralatan yang semakin canggih dan mudah diperoleh, semakin mudah pula seseorang meniru dan memakai merek orang lain dalam kegiatan usahanya. Sanksi pidana yang lebih berat dalam Undang-Undang Merek 2001 ternyata belum membuat surut pelaku tindak pidana merek, bahkan masih saja ada orang yang nekat melakukan tindak pidana merek di berbagai kota di Indonesia.
- 2.Hak milik kekayaan intelektual merupakan suatu hak kebendaan yang syah dan diakui oleh hukum atas benda tidak bergerak,tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual,yang salah satunya adalah hak merek.Maka pentinglah untuk segera memberi dan mendaftarkan merek suatu produk yang kita hasilkan. Namun hendaklah berhati-hati dalam memberikan merek,artinya jangan sampai merek tersebut menyerupai pokok merek pihak lain yang sudah terdaftar karena akibatnya akan berhubungan dengan hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

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)25/7/24

3. Terhadap adanya suatu persaingan yang tidak sehat yang ditandai dengan peniruan dan pemalsuan serta pemakaian Merek tanpa hak yang menimbulkan kerugian bagi pemilik Merek Dagang terdaftar di Kota Medan diberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum perdata dan hukum pidana. Perlindungan hukum merek dan merek terkenal yang diberikan UU Merek yang bersifat preventif dan represif sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (3) dan (4) sudah selaras dengan ketentuan TRIPs, mencakup perlindungan terhadap barang atau jasa baik yang sejenis maupun bukan, yaitu dengan pendaftaran merek. Di samping itu, diatur pula hal yang berkaitan dengan perlindungan merek bersifat represif.

B. Saran

Adapun yang merupakan saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Merek baru mendapat perlindungan hukum apabila didaftar oleh pemiliknya. Untuk itu pemilik merek harus berperanan aktif untuk mendaftarkan mereknya agar tidak terjadi pemalsuan.
2. Masalah umum dalam merek adalah pemalsuan merek, maka diharapkan setanggap mungkin Dirjen HKI dan bekerja sama dengan aparat hukum dalam menangani setiap kasus merek sehingga para pengusaha semakin percaya untuk semakin menggunakan merek dagangnya sendiri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

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)25/7/24

3. Mengingat biaya pendaftaran merek yang relatif mahal, maka diharapkan Ditjen HKI dapat mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pengusaha. Selain itu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permohonan pendaftaran merek lebih dipercepat, sehingga para pengusaha yang mengajukan permohonan pendaftaran tidak terlalu lama menunggu keluarnya Sertifikat Merek.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

-----, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Cet. III Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

Bambang Kesowo, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, Fak.Hukum UNPAR, Bandung, 1998.

Budi Maulana Insan, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Eddy Damian, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Cet.V PT.Alumni, Bandung, 2006.

H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Cet.IV Djambatan, Jakarta, 1984.

J.S.Badudu, dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.I PT.Intergrafika, Jakarta, 1994.

M.Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/7/24

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)25/7/24

Muhammad Djumhana, R.Djubeidillah, *Hak Milik Intelektual (SEjarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Cet.I Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

O.C.Kaligis, *Teoti dan Praktik Hukum Merek Indonesia*, Cet.I PT.Alumni, Bandung, 2008.

O.K.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet.II Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

R.Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Cet.VII Dian Rakyat, Jakarta, 1993.

R.Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cet.VII Sunur Bandung, Jakarta, 1973.

Soedargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

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

Soegondo Soemodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1963.

Tim Redaksi Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.IV PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.III PN.Balai Pustaka,
Jakarta, 2006.

Lain-lain :

Undang-undang No.15 Tahun 2001.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

<http://www.legalitas.org>

