

**ANALISA KRITERIA MEREK YANG DIGUNAKAN  
TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIDAFTARKAN  
DALAM KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK  
(Studi Kasus Perkara Nomor : 03/MERЕК/2002/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**ASGAR HASRAT SJARFI  
0598230408**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
BIDANG PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JULI 2010**

**ANALISA KRITERIA MEREK YANG DIGUNAKAN  
TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIDAFTARKAN  
DALAM KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK  
(Studi Kasus Perkara Nomor : 03/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**ASGAR HASRAT SJARFI  
0598230408**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
BIDANG PRAKTISI HUKUM  
DEPOK  
JULI 2010**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

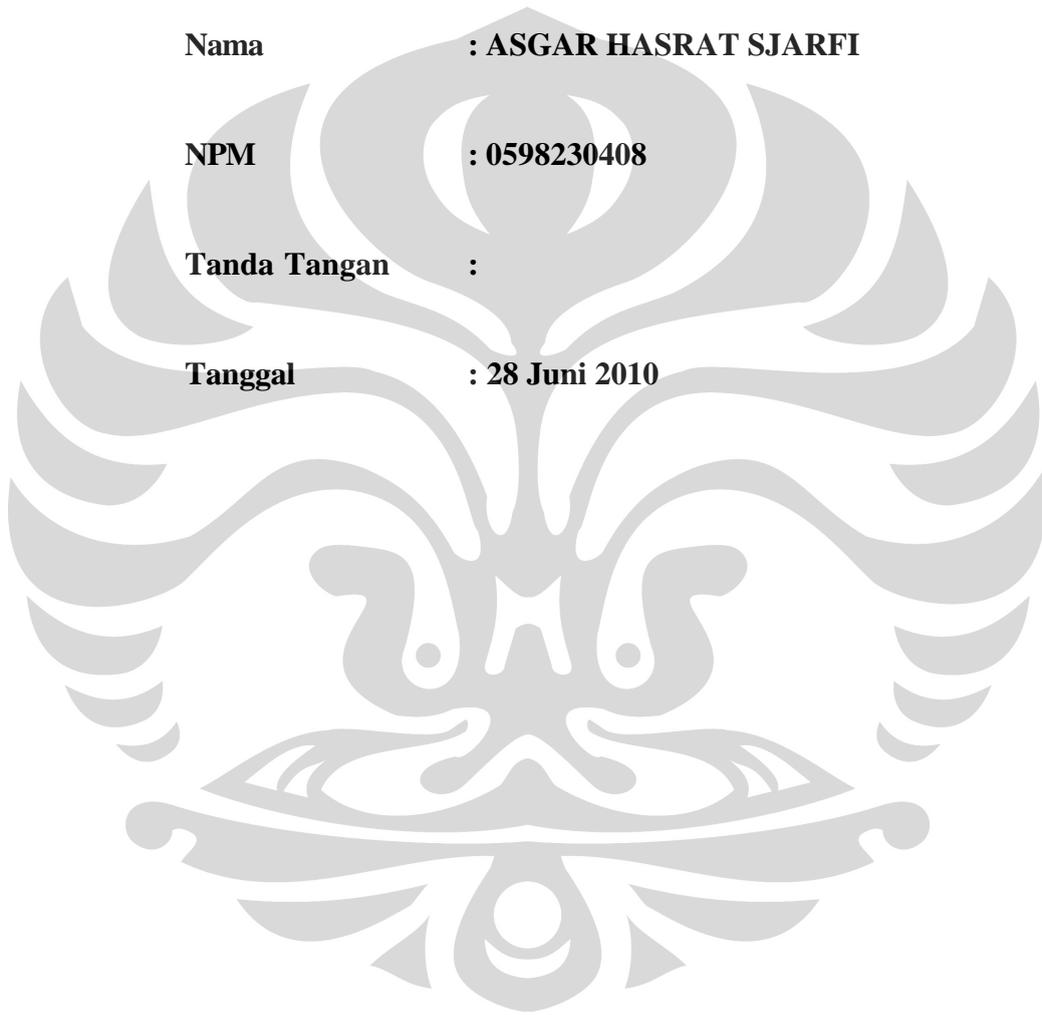
**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : ASGAR HASRAT SJARFI**

**NPM : 0598230408**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : 28 Juni 2010**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : ASGAR HASRAT SJARFI

NPM : 0598230408

Program Studi : I V ( Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)

Judul : **ANALISA KRITERIA MEREK YANG DIGUNAKAN  
TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIDAFTARKAN DALAM  
KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK (Studi Kasus  
Perkara Nomor : 03/MERЕК/2002/PN.NIAGA.JKT.PST)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Bidang Praktisi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Brian Amy Prastyo, S.H., M.L.I ( )

Pembimbing II : Suharnoko, S.H., M.L.I ( )

Penguji : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.L.I. ( )

Penguji : Parulian Aritonang, S.H., LL.M. ( )

Penguji : Abdul L. Salam, S.H., S.I., M.H.I. ( )

Ditetapkan di: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

Tanggal: 9 Juli 2010



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik yang berjudul : ANALISA KRITERIA MEREK YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIDAFTARKAN DALAM KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/MERЕК/2002/PN.NIAGA.JKT.PST)

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Brian Amy Prastyo. S.H., M.L.I. selaku Pembimbing Skripsi.
2. Bapak. Suharnoko S.H., MLI. selaku Pembimbing Skripsi.
3. Bapak Widodo Suryandono, Dr.selaku Pembimbing Akademis
4. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Indonesia atas segalanya yang telah diberikan semuanya.
5. Kepala seketariat Bapak Purnawidhi WP, M.H., Bapak Afdol, M.H., dan bapak Andhika Danesjvara, Dr.
6. Ibu Komala Dewi,Bu Suriyah dan seluruh Staf Hukum Universitas Indonesia .
7. Untuk ke dua orang tua saya Aswar Sjarfi dan Deepy Sjarfi .
8. Kakak dan adik beserta keponakan-keponakan ku, keluarga Sjarfi, Wenas & Waworuntu.
9. Yuli Adrisal yang berulang tahun sama dengan sidang penulis.

10. Teman – teman dari Fakultas Hukum Universitas dari seluruh angkatan.
11. Semua pihak yan turut membantu dan memberikan dukungan secara langsung dan tidak langsung.

Saya mengucapkan:

*“TERIMAKASIH UNTUK SUMBANGSIH PIKIRAN DAN DUKUNGANNYA”.*

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini pun tak luput dari berbagai kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis. Oleh karena itu, Penulis mohon dibukakan pintu maaf dan sangat terbuka atas setiap kritik dan saran yang sifatnya membangun. Besar harapan Penulis agar skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca.

Alhamdulillahirobilalamin.

Depok, Juli 2010

Penulis

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asgar Hasrat Sjarfi  
NPM : 0598230408  
Program Studi : I V ( Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Departemen :  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISA KRITERIA MEREK YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIDAFTARKAN DALAM KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST)”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 12 Juli 2010

Yang menyatakan

(Asgar Hasrat Sjarfi)

## ABSTRAK

Nama : ASGAR HASRAT SJARFI  
NPM : 0598230408  
Program Studi : IV ( Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi)  
Judul : **ANALISA KRITERIA MEREK YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIDAFTARKAN DALAM KASUS GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK Studi Kasus Perkara Nomor : 03/MERЕК/2002/PN.NIAGA. JKT.PST)**

Skripsi ini membahas tentang bagaimana kriteria atau etiket merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan sehingga berakibat pada dilakukannya penghapusan merek oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ketentuan mengenai etiket merek ada pada pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ke tidak sesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Tulisan Agar-Agar Powder” dengan gambar piring berisi Ager-Ager warna-warni disertai tulisan Kanzi, yang artinya : “Agar-Agar adalah bukan termasuk pengertian merek dikarenakan sesuai dengan pasal Pasal 5 huruf d UU No. 15 Tahun 2001 Unsur yang merupakan keterangan atas barang atau jasa, tidak dapat digunakan sebagai merek.

Permasalahan yang dibahas dalam kasus ini adalah Bagaimanakah kriteria untuk menilai merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan mengenai kedudukan Putusan Hakim dalam Kasus Gugatan Penghapusan Merek yang penulis berpendapat kurang tepat dalam putusannya. Dalam kasus ini, pertimbangan hakim hakim pengadilan niaga sampai pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali juga cenderung tidak menjalankan prinsip keadilan dalam mempertimbangkan putusannya terkait dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat yang jelas-jelas sebagai pemegang merek terdaftar yang wajib dilindungi secara hukum. Tulisan ini dibuat berdasarkan dibuat dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif.

Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya unsur kemasan dengan warna kemasan dimasukkan dalam menentukan kriteria merek atau memang dilakukan penegasan dalam undang-undang merek ke dapan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam kategori dalam menentukan etiket merek. Sehingga keberadaan warna yang melekat pada kemasan memang tidak menjadi persoalan lagi. Selain itu, sebaiknya para hakim berpedoman pada Undang-Undang Merek dalam memutuskan perkara. Hal ini penting, mengingat keberadaan hakim sebagai pemberi keadilan. Selanjutnya Indonesia sebagai negara peserta dalam Konvensi Paris dari World Intellectual Property Organization (WIPO) seharusnya menerapkan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada konvensi tersebut, khususnya Pasal 10 bis Konvensi Paris terhadap tindakan-tindakan *unfair competition* yang dapat menimbulkan persaingan curang.

## ABSTRACT

Title : *Juridical Analysis of Legal Protection of Marks Registered Holder Removal In Trademark Dispute Lawsuit In Indonesia "(Case Study Case Number: 03/MEREK/2002/PN.NIAGA. JKT.PST)*

This thesis discusses about how the criteria used or brand labels do not match those registered to do so resulted in the elimination of brands by the Central Jakarta Commercial Court. Provisions on the brand label is on Article 61 paragraph (2) letter b of Law Number 15 Year 2001 About the Brand. Incompatibility in use include mismatches in the form of writing words or letters or to the inappropriate use of a different color. Agar-Agar writings Powder "with the image plate of Agar-Agar colors accompanied by a written Kanzi, which means:" Ager-Ager is not included due to the understanding of the brand in accordance with clause d of Article 5 of Law No. 15 Year in 2001. Element is a description of the goods or services, can not be used as a trademark.

The topic is related also to the legal protection of registered trademark holders as part of the implementation of the provisions of Article 3 of Law Number 15 Year 2001 about The Brand in order to provide legal certainty in relation to the obligation to protect trademark holders in one of two rights his base deed of grant or contract based on brand usage.

Issue to be discussed in this case is How criteria used to assess the brand does not match that registered according to Law Number 15 Year 2001 About the Brand and of the position of Justice ruling in Case of Removal Trademark Lawsuit authors argue that less accurate in their decision.

In this case, the judge considered the commercial court judges to courts of appeal and judicial review also tend not to follow the principle of fairness in considering the decision relating to the evidence submitted by the Party Defendants clearly as the holder of a registered mark shall be protected by law. This paper is based on library research methods was made with the character of juridical normative.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Metodologi Penelitian .....	10
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK</b>	
2.1 Pengertian Merek .....	12
2.1.1 Beberapa Jenis Merek Menurut Undang – Undang Merek Tahun 2001.....	18
2.1.2 Persyaratan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	21
2.1.3 Merek Yang Dapat Didaftarkan.....	28
2.1.4 Merek yang ditolak atau tidak dapat didaftarkan.....	31
2.2 Perkembangan Perlindungan Merek di Dunia dan Konvensi-Konvensi Internasional.....	32
2.2.1 <i>Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual                 Property Rights (TRIPs Agreement)</i> .....	32
2.2.2 Paris Convention.....	34
2.2.3 Madrid Agreement .....	37
2.3 Perkembangan Perlindungan Merek Di Indonesia dan Perlindungan Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Merek.....	38
2.3.1 Perkembangan Perlindungan Merek Di Indonesia.....	38
2.3.2 Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Di Indonesia.....	42
2.4 Penghapusan Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan Menurut TRIPs .....	50
2.4.1 Penghapusan Merek Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 .....	50
2.4.2 Peraturan Penghapusan Merek Menurut TRIPs.....	55

<b>BAB 3 PELANGGARAN TERHADAP HAK ATAS MEREK DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA MEREK</b>	
3.1 Pelanggaran Terhadap Hak Atas Merek dan Upaya Penyelesaian Sengketa Merek.....	58
3.1.1 Pelanggaran Terhadap Hak Atas Merek.....	58
3.1.2 Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia .....	59
3.2 Mekanisme Penghapusan Merek Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001 .....	67
3.3 Alasan Adanya Mekanisme Penghapusan Pendaftaran Merek di Indonesia .....	68
3.4 Tata Cara Gugatan Sengketa Merek di Pengadilan Niaga .....	74
3.4.1 Tata Cara Gugatan di Pengadilan Niaga .....	74
3.4.2 Tata Cara Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali .....	77
<b>BAB 4 ANALISA YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK TERDAFTAR DALAM SENGKETA MEREK (Studi Kasus Perkara Nomor : 03/MEREK/2002/PN. NIAGA.JKT.PST)</b>	
4.1 Kriteria Untuk Menyatakan Merek Tidak Digunakan Sesuai dengan Etiket yang Didaftarkan.....	79
4.2 Kasus Posisi Tuan Effendi Vs Sumarsono dan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat .....	88
4.3 Analisa Kasus .....	94
<b>BAB 5 PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	103
5.2 Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA .....	107
LAMPIRAN	

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya<sup>1</sup>. Sebagai Akibat dari perkembangan ekonomi dan meningkatnya tingkat kesejahteraan, maka pola konsumsi masyarakat di Indonesia pun mengalami perubahan. 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.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Hal ini berhubungan erat dengan terciptanya rasa aman di semua bidang bagi para pelaku usaha. Dengan berkembangnya dunia perdagangan yang pesat dan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara, tentunya akan memberikan dampak dibidang perdagangan terutama karena adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang mana sebagai bidang tersebut merupakan faktor yang memicu globalisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Sehubungan dengan hal tersebut, maka keberadaan HKI membutuhkan tingkat keamanan yang cukup tinggi dalam perlindungan terhadap kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh para pelaku usaha sebagai akibat dari kreativitas yang dilakukan dalam menjalankan usahanya. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, UU No.15 Tahun 2001, LN No. 110 Tahun 2001, Penjelasan Umum.

bagi manusia. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri. Hak kekayaan industri meliputi paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang ekonomi, mendorong semakin diperlukannya perlindungan hukum yang efektif terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual telah menjadi hal yang sangat penting keberadaannya dalam persaingan global dunia perdagangan yang terjadi saat ini. Hal ini karena 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 di temui dalam banyak yurisprudensi, pengusaha Indonesia banyak yang kemudian melakukan pemalsuan merek-merek terkenal demi untuk mengeruk keuntungan pribadi.<sup>2</sup> 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. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan bila terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini merek memegang peranan yang sangat penting dan memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai.

Merek merupakan suatu tanda dengan maksud untuk menunjuk pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap barang/ dan/atau jasa yang

---

<sup>2</sup> H.M. Saifur Rahman, SH, “Aspek perlindungan Hukum Terhadap Merek Di Indonesia”, *Renaissans Universitas Bondowoso*, <http://renaisans-unibo.blogspot.com/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap-merek.html>, pada tanggal 26 Mei 2010.

diperdagangkan kepada “konsumen”<sup>3</sup>. Hal ini bisa terjadi karena barang dan/atau jasa yang diperdagangkan mungkin saja barang sejenis akan tetapi diproduksi oleh pembuat (pabrik) yang berbeda. Oleh sebab itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemegang Merek yang merupakan salah satu pelaku usaha didalam memperdagangkan hasil daya cipta dan karya manusia yang sangat utama. Fungsi suatu merek pada prinsipnya tidak saja mempermudah konsumen menentukan pilihan suatu produk barang maupun jasa, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian dan mensejahterakan produsen dalam melaksanakan kegiatan usaha, menjamin mutu penggunaan barang atau jasa berkelanjutan sesuai kebutuhan maupun keinginan konsumen serta strategi marketing dalam menentukan promosi kekuatan suatu produk tertentu serta sendi dalam manajemen penjualan. Dengan hanya melihat merek apa yang terdapat di pasar, maka dapat kita sadari bahwa banyak hal yang telah dipengaruhi oleh Merek, terutama terhadap peningkatan nilai jual maupun kualitas suatu barang, jasa atau hasil produk teknologi. Sebagai contoh :Merek terkenal tentu akan berbeda dengan Merek yang belum dikenal sama sekali oleh konsumen dengan kata lain akan muncul yang disebut Keyakinan masyarakat terhadap pilihan suatu produk (“*brand-images*”).

Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri saja. Seringkali setelah barang itu dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnya yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda imateriil yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa Merek itu merupakan hak kekayaan imateriil.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, lihat Indonesia, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, nomor 8 Tahun 1999, LN. Nomor 42, TLN.nomor 3821, ps 1 butir 2.

<sup>4</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual , (Intellectual Property Right)*, cet.4 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal.329-320

Dalam hal ini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang memadai.<sup>5</sup> Hal ini sangat penting bagi pelaku usaha sehingga termotivasi untuk menentukan serta menghasilkan Merek, antara lain : Merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif. Adapun pengertian masing-masing hasil Merek tersebut, yaitu :<sup>6</sup>

- a. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan dalam barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b. 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.
- c. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang/jasa sejenis lainnya.

Merek yang selama ini telah ada dan merupakan komponen sangat penting yang terdapat pada suatu produk barang dan/atau jasa, untuk itu di dalam dunia usaha pada era globalisasi Internasional tersebut, sehingga perlu pengaturan berdasarkan pertimbangan yang sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman pelaksanaan Merek sehingga setidaknya negara melalui institusi berwenang, dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pelaku-pelaku usaha perdagangan di era globalisasi ini.

Di Indonesia, pengaturan mengenai merek terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang merupakan revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 merupakan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek ., Op.cit.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Tahun 1992 Tentang Merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang dimaksud dengan merek adalah:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi-kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.<sup>7</sup>

Hak atas Merek merupakan suatu hak khusus / eksklusif berdasarkan undang-undang yang diberikan oleh Negara kepada si pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>8</sup>

Mengingat status kepemilikan yang timbul dengan adanya merek, masyarakat dalam ruang lingkup nasional maupun internasional, menganggap pentingnya dibuat suatu regulasi merek. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pemilik merek dan konsumen.

Dalam perkembangannya, regulasi merek berkembang demikian pesat tidak hanya terbatas atas perlindungan kepada pemilik merek dan konsumen, namun juga menyangkut sistem perdagangan dan kondisi persaingan yang tidak sehat.

Hal ini tidak terpisahkan dengan pengaruh masyarakat kita, sebagai bagian komunitas masyarakat internasional. Negara Republik Indonesia ikut serta dan aktif dalam organisasi perdagangan dunia yang telah membuat regulasi merek. Konsekuensi logis, dengan ratifikasi merek Indonesia wajib mengambil peran dalam perkembangan regulasi merek.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, hukum acara yang diterapkan di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku, dengan demikian hukum acara yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa Merek, termasuk gugatan penghapusan Merk dari Daftar Umum Merek, adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku yaitu

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

yang diatur dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsrelement Buitengewesten* (RBG), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disamping ketentuan-ketentuan khusus di dalam Undang-undang Merek dimana berlaku azas *lex specialis derogat lex generalis* yang artinya ketentuan-ketentuan khusus yang ada pada Undang-Undang Merek mengesampingkan ketentuan umum yang ada di dalam HIR atau RGB.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa masa kolonial Belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam stb. 1912 No. 545 jo stb. 1913 No. 214.<sup>9</sup>

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku bulan Nopember 1961.<sup>10</sup>

Bahwa seiring berjalannya waktu dengan peningkatan laju perdagangan global, maka perubahan akan terus terjadi terhadap regulasi merek. Namun demikian, ketika regulasi tersebut diimplementasikan, masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mempertahankan haknya terhadap yang didaftarkannya.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam mempertahankan hak atas merek berawal dari kurangnya pemahaman tentang bagaimana merek terjadi. Hal ini dapat juga dilihat apa yang dikemukakan oleh Saidin berikut ini :<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, ed.rev.-5,(Jakarta: PT Raja Grafindo persada,2006), hal 331.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 330.

“Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atau kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta“.

Disamping itu para pemilik merek yang bersengketa juga merasa tidak puas dengan pertimbangan atau dasar pengambilan keputusan oleh instansi pelaksana reguler merek dan juga “institusi pengadilan”<sup>12</sup> yang mengadili perkara merek ketika membuat keputusan penyelesaian sengketa merek.

Berkaitan dengan institusi pengadilan, yaitu Pengadilan Niaga yang telah ditunjuk oleh Undang-Undang untuk sengketa merek, maka para pemilik merek berhadapan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya gugatan penghapusan merek terdaftar yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI atau berdasarkan gugatan oleh pihak ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 61 sampai dengan pasal 67 UU Merek;
2. Adanya gugatan pembatalan pendaftaran merek oleh pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 68 sampai dengan pasal 72 UU Merek;
3. Adanya gugatan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak ketiga yang melakukan yang melakukan pelanggaran merek sebagaimana diatur dalam pasal 76 sampai dengan pasal 79 Undang-undang Nomor 15 Tentang Merek.

Unsur-unsur dari pasal-pasal yang terkait dengan pembatalan dan penghapusan merek adalah sebagai berikut diatas yaitu:<sup>13</sup>

- a. Penghapusan pendaftaran Merek dari daftar dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik Merek yang bersangkutan.
- b. Termasuk atas “prakarsa Direktorat Jenderal (selanjutnya disebut Ditjen)”, maka penghapusan Merek dilakukan jika :

---

<sup>12</sup> Mulyana I.B., *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli* (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2000), hal 16-17

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-undang Tentang Merek., *Op.cit.*

1. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali alasan yang dapat diterima oleh Ditjen; atau
  2. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek tidak sesuai dengan Merek yang di daftar.
- c. Alasan yang dimaksud dengan “dapat diterima oleh Ditjen” diatas adalah karena adanya :
1. Larangan impor;
  2. Larangan yang berkaitan dengan izin peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan oleh pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
  3. Larangan serupa yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Gugatan penghapusan Merek berdasarkan alasan angka 3 huruf (a), huruf (b), huruf (c) dapat diajukan oleh pihak ketiga melalui Pengadilan Niaga ; sedangkan
- e. Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 UU Merek;
- f. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal;
- g. Gugatan pembatalan Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;
- h. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Selanjutnya hal yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah mengenai sengketa penghapusan merek yang berkaitan pula dengan aturan mengenai pembatalan merek.

Salah satu kasus yang pernah sampai ke proses peradilan adalah kasus gugatan penghapusan merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diajukan oleh TUAN EFFENDY sebagai pemilik Merek Dagang “SWALLOW GLOBE BRAND” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan HAM RI, No. 361196 tanggal 31 Mei 1996 untuk melindungi barang klas 29 : tepung (*powder*) ager-ager, melakukan gugatan terhadap TUAN SOEWARDJONO sebagai pemilik 2 (dua) merek dagang yaitu:

1. “BOLA DUNIA”, yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HaKI Departemen Kehakiman dan HAM RI No. 395619 tanggal 2 Oktober 1997 untuk melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager;
2. “BOLA DUNIA (*GLOBE*) DENGAN GAMBAR BURUNG WALLET (*SWALLOW*)” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HaKI Departemen Kehakiman dan HAM RI No. 487928 tanggal 31 Agustus 2001 melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager;

Dalam kasus di atas, terdapat perbedaan antara putusan hakim Pengadilan Niaga dan putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut, dimana perbedaan tersebut cukup substansial, terlebih lagi dalam Putusannya Hakim Mahkamah Agung mempermasalahkan kembali mengenai pengertian merek. Untuk itulah, maka penulis menggunakannya sebagai bahan penelitian dalam skripsi ini.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Untuk tidak memperluas masalah maka penulis membatasi tulisan ini kepada pokok-pokok masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kriteria untuk menilai merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ?
- b. Bagaimana penerapan kriteria penilaian Merek dalam perkara Nomor : 03/MERЕК/2002/PN.NIAGA.JKT.PST?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui serta memahami kriteria yang digunakan dalam menilai merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan.
- b. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja pertimbangan Hakim dan bagaimana kedudukan putusan hakim dalam Kasus Gugatan Penghapusan Merek Nomor : 03/MERREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST

#### 1.4 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat analisis-deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>14</sup>

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji prinsip-prinsip hukum, khususnya kaidah hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Bahan hukum primer (*primary resources*), yaitu bahan-bahan seperti: Putusan Pengadilan Niaga 03/MERREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST, *Undang-undang* No.15 Tahun 2001 Tentang Merek dan peraturan perundangan lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder (*secondary sources*), yaitu bahan-bahan yang fungsinya menjelaskan bahan hukum primer, seperti: tulisan-tulisan ilmiah berupa buku, artikel, makalah dan disertasi;
- c. Bahan hukum *tertier*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal.10.

<sup>15</sup> Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa bab, meliputi :

### Bab 1. Pendahuluan.

Pada Bab ini dibahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metoda penelitian dan sistematika penulisan.

### Bab 2. Tinjauan Umum Tentang Merek.

Bab ini membahas tentang pengertian merek, jenis dan persyaratan merek, tata cara pendaftaran merek terdaftar dan merek tidak terdaftar serta gugatan pembatalan merek di pengadilan niaga.

### Bab 3. Penghapusan Merek Menurut Hukum Di Indonesia dan Menurut TRIPs.

Pada Bab ini dibahas tentang penghapusan merek di dunia dan menurut UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek beserta uraiannya dan tata cara penghapusan merek beserta upaya hukumnya menurut UU Merek.

### Bab 4. Analisa Kasus.

Dalam hal ini membahas permasalahan secara keseluruhan yang ada dalam sengketa penghapusan merek termasuk tata cara pihak-pihak yang mengajukan gugatan penghapusan merek. Serta menguraikan analisa hukum berupa : posisi kasus, pertimbangan hukum dan putusan majelis hakim terhadap studi kasus Perkara Nomor : 03/MEREK/2002/PN.NIAGA.JKT.PST.

### Bab 5. Kesimpulan dan saran.

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan disertai dengan saran.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

#### 2.1. Pengertian Merek

Pada abad 21, revolusi industri di tandai dengan munculnya industri-industri berbasis teknologi dan inovasi, yang mana industri telah mengalami perubahan teknologi yang cepat dimana persaingan berpusat kepada kekayaan intelektual (*intellectual property*).

Merek merupakan salah satu karya intelektual yang menyentuh kehidupan kita sehari-hari, antara lain mulai dari perabotan rumah tangga, pakaian, hingga kendaraan yang kita gunakan sebagai alat untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dan menjadi bagian penting dalam strategi pemasaran<sup>16</sup>. Pasal 1 angka 1 UU Merek Tahun 2001 telah memberi definisi mengenai merek, baik pengertian secara hukum positif di Indonesia maupun pengertian pendapat hukum dari Internasional, antara lain sebagai berikut:

1. Seperti yang diuraikan sekilas oleh penulis pada Bab I, maka secara juridis dapat ditemukan dalam UU Merek yang menyebutkan:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”<sup>17</sup>

“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-

---

<sup>16</sup> Kamil Idris, *Intellectual property: A Power Tool for economic Growth*, (Geneva: World Intellectual Property Organization Publication No. 888), hal 148.

<sup>17</sup> Indonesia, *Undang-Undang Merek* (2001), op. cit. ps. 1. butir 1.

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”<sup>18</sup>

“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”<sup>19</sup>

“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 dan/atau jasa sejenis lainnya”<sup>20</sup>

2. *Trade Marks (Amendment) Act* 1984, mendefinisikan merek sebagai berikut:

*“Trade Marks means any signs capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of another undertaking”*<sup>21</sup>

3. American Marketing Association dalam Kotler mendefinisikan merek sebagai :

“Nama, istilah, tanda, symbol atau design atau kombinasi semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa seseorang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, ps. 1, butir 2.

<sup>19</sup> *Ibid*, ps. 1, butir 3.

<sup>20</sup> *Ibid*, ps. 1, butir 4.

<sup>21</sup> Marcon C., Rougton A., and Graham J., *The Modern Law of Trade Marks*, (London : Butterworths, 1999), hal. 43.

atau sekelompok penjual dan membedakannya dari barang atau jasa pesaing”<sup>22</sup>

4. Kotler juga menuliskan dalam bukunya dengan menyitir pendapat ahli dari “beberapa buku”<sup>23</sup> menyatakan :

Merek adalah suatu simbol yang rumit yang dapat, menyampaikan hingga enam tingkat pengertian:

Atribut, merek mengingatkan atribut-atribut tertentu. Sebagai contoh: Mercedes menyiratkan mobil yang mahal, kokoh, direkayasa dengan baik, tahan lama, bergengsi tinggi;

Manfaat, atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Atribut “tahan lama” dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional, “saya tidak perlu membeli mobil lain selama beberapa tahun. Atribut “mahal” mungkin diterjemahkan menjadi manfaat emosional, dengan kata lain :”mobil tersebut membuat saya merasa penting dan dikagumi”;

Nilai, merek tersebut juga mengatakan sesuatu tentang nilai produsennya. Mercedes berarti kinerja tinggi, keselamatan dan gengsi;

Budaya, merek tersebut juga bisa melambangkan budaya tertentu. Mercedes melambangkan budaya jerman yang terorganisir, efisien, bermutu tinggi;

---

<sup>22</sup> Kotler, P., Manajemen Pemasaran, Jilid 2, edisi kesebelas, terjemahan (Jakarta, PT Indeks, 2005) hal. 82.

<sup>23</sup> Jean-Noel Kapferer, Strategic Brand Manajemen: New Approaches to Creating and Evaluating Brand Equity (London: Kogan Page, 1992), hal. 38 dst ; Jenifer L.,Aaker, “*Dimensions of Brand Personality*,”*Journal of Marketing Research* (Agustus 1997): 347-356, Untuk memperoleh ringkasan akademik tentang penggunaan merek, lihat Kevin Lane Keller,”*Branding and Equity*,” dalam *Handbook of Marketing*, ed, Bart Weitz dan Robin Winsley (Sage Publication in Press) dalam Kotler P., *Ibid.* hal 82.

Kepribadian, merek tersebut dapat mencerminkan kepribadian tertentu. Mercedes mungkin menyiratkan bos yang serius, singa yang berkuasa (binatang) atau istana yang agung (objek);

Pemakai, merek tersebut menyiratkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan produk tersebut. Kita akan berharap untuk melihat eksekutif puncak berumur 55 tahun dibelakan setir mercedes, bukan sekretaris berumur 20 tahun.

Namun, selain batasan yuridis tersebut, beberapa sarjana juga memberikan pengertian mengenai merek ini, antara lain :

1. Prof R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa:

“sebuah tanda 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 diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.”<sup>24</sup>

2. M. Yahya Harahap, S.H., memberikan rumusan bahwa merek:

“Setiap tanda atau lambang yang mampu memberi kesan pada penglihatan, yang mempunyai ciri khusus agar dapat membedakan setiap tanda yang dimiliki oleh seseorang dari tanda atau orang lain.”<sup>25</sup>

3. Prof . Sudargo Gautama merumuskan bahwa:

“Merek adalah alat untuk membedakan barang, dan tanda yang dipakai yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembedaan untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan itu. “<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, jilid I, cet. 8, (Jakarta: Dian Rakyat, 1983), hal. 149.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, cet. I. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 177.

1. Henry Cambell Black MA, berpendapat bahwa :

*“A word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish its product (s) from those of others”*. Bahwa yang menjadi tujuan utama dari merek tersebut ialah untuk menandai sumber dari suatu barang atau jasa dan membedakannya barang atau jasa dari perusahaan lain<sup>27</sup>

5. Saidin, dengan menarik kesimpulan dari pengertian juridis dan berbagai pendapat para sarjana hukum memberikan arti merek:

*“Suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang lain yang mempunyai daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”*<sup>28</sup>

Dari berbagai pendapat sarjana tadi, pengertian merek memuat pokok pengertian yang sama yang minimal mengandung dua hal pokok, yaitu:

- a. bahwa merek merupakan suatu tanda pada barang atau jasa;
- b. untuk membedakan barang atau jasa tertentu dari barang atau jasa orang lain.

Dengan kalimat lain, merek setiap tanda atau lambang yang mampu memberi kesan pada penglihatan. Setiap merek sebagai tanda, mempunyai “ciri khusus” yang tujuannya untuk membedakan barang atau jasa yang berasal dari

<sup>26</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum merek Indonesia*, cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 40.

<sup>27</sup> Henry Black, *Black's Law Dictionary*, cet. 8, (St. Paul Minor West Publishing Co, 1979), hal. 1530.

<sup>28</sup> OK Saidin,.(2006), loc. Cit. hal. 345.

produsen lain, atau merek tersebut memiliki “daya pembeda”<sup>29</sup> Prinsip mengenai daya pembeda ini, hukum merek di berbagai dunia umumnya sepaham<sup>30</sup>.

Sedangkan pengertian-pengertian merek tersebut diatas, jika ditelusuri maka akan ada konsekuensi penggunaan merek terhadap barang. Khususnya terhadap barang yang karena sifatnya tidak bisa dilekati secara langsung oleh merek, misalnya bahan cair atau bubuk, barang tersebut harus dimaksudkan ke dalam suatu kemasan, atau selanjutnya kemasan dilekati oleh merek.

Kemasan tersebut baik untuk memperoleh daya tarik konsumen maupun oleh suatu keharusan undang-undang yang diwajibkan untuk diberi label (selanjutnya disebut pelabelan), dimana dalam pelabelan ini kemudian juga dilekatkan ke merek tersebut.

Sehubungan dengan pelabelan dan kemasan ini, kotler mempunyai kesimpulan sebagai berikut:

”Banyak produk fisik harus dikemas dan diberi label. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat menciptakan nilai kenyamanan bagi pelanggan dan nilai promosi bagi produsen. Bahkan kemasan dapat bertindak sebagai ”iklan lima detik” bagi produk tersebut. Produsen dan pemasar mengembangkan konsep kemasan dan mengujinya secara fungsional dan psikologis untuk memastikan bahwa kemasan tersebut telah mencapai tujuan yang diinginkan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan masalah lingkungan. Produk fisik juga memerlukan pelabelan untuk identifikasi dan kemungkinan penentuan kelas, penjelasan dan produk. Penjual mungkin diharuskan undang-undang menyajikan informasi tertentu pada label guna melindungi dan memberi informasi kepada konsumen”.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Harahap, *op. cit.*, hal 177.

<sup>30</sup> Gunawan Suryomurcito, “hak atas merek dan perlindungan terhadap persaingan curang,” (Makalah disampaikan pada Lokakarya Merek sebagai Kiat Penunjang Perdagangan, Jakarta, 10 Desember 1992), hal. 17-18.

<sup>31</sup> Kotler P., *op. cit.*, hal. 105.

Pemerintah telah mengatur hal yang terkait dengan masalah kemasan, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 096/Men.Kes/Per/V/1977 tentang Wadah, Pembungkus, Penandaan serta Periklanan Kosmetika dan Alat Kesehatan telah diatur hal-hal yang dicatumkan dalam kemasan dengan komposisi : 40 % dari luas wadah sebagai "bagian utama"<sup>32</sup> dan sisanya terdiri dari nama dan tempat usaha produsen, komposisi dan penandaan khusus.

Jadi dengan adanya perlabelan dan pengemasan yang tidak diatur secara khusus dalam UU Merek berpotensi menimbulkan suatu konflik dalam hukum merek yang berlaku di Indonesia, hal ini berbeda dengan aturan yang ditemukan di Amerika Serikat yang telah mengatur penyelesaian penggunaan kemasan ("*trade dress*"<sup>33</sup>).

### **2.1.1 Beberapa Jenis Merek Menurut Menurut Undang-Undang Merek Tahun 2001**

Undang-Undang Merek Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara

---

<sup>32</sup> Bagian utama etiket adalah bagian dari etiket yang paling layak diperagakan atau disajikan atau diperlihatkan pada penjualan eceran. Termasuk dalam bagian utama adalah identitas dan isi netto(ps. 7 ayat (2)), lihat Tim Penyusun Buku Kumpulan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Obat, Makanan, Kosmetika, Alat Kesehatan dan Bahan Berbahaya, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Kosmetika, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI, 1977), hal. 20.

<sup>33</sup> State unfair competition Law and Lanham Act Section 43(a) also provide protection against the creation of confusion by thye simulation of a product or service's "trade dress"dalam 50 Chisum D.S., dan Jacobs M. A., Intellectual Property Law : United States, legal text series (USA: Time Mirror Books, 1999), s.531.

kolektif. Mengenai pengertian merek dagang Pasal 1 butir 2 merumuskan sebagai berikut:<sup>34</sup>

”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”.

Sedangkan merek jasa menurut Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai berikut:<sup>35</sup>

“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”

Pengklasifikasian merek semacam ini kelihatannya diambil alih dari Konvensi Paris yang dimuat dalam Pasal 6 series.

Di samping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek, yaitu:

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

Beliau berpendapat jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf ph,sh, sehingga merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat

---

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang Merek (2001), op. cit. ps. 1 butir 2.

<sup>35</sup> *Ibid.*, ps. 1 butir 3

banyak umpamanya kata :”*Sphinx*” dapat di tulis secara fonetis ( menurut pendengaran ), menjadi “*Sfinks*” atau “*Svinks*”.<sup>36</sup>

Selanjutnya R.M.Suryodiningrat berpendapat bahwa merek terdiri tiga jenis yaitu:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja misalnya: *Good Year, Dunlop*, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak ada kata-katanya..
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, yaitu gabungan antara lukisan dan kata-kata. Misalnya: Rokok putih merek “*Escort*” yang terdiri dari dari lukisan iring-iringan kapal dengan tulisan di bawahnya “*Escort*”. Teh wangi Merek “*Pandawa* “ yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan di bawahnya “*pendawa Lima*”<sup>37</sup>

Lebih lanjut Prof.R. Soekardono, S.H, mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa melainkan harus berdaya pembeda ,yang di wujudkan dengan:

- a. cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat (*beel mark*).
- b. merek dengan perkataan (*word mark*)
- c. kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan..<sup>38</sup>

Di Australia dan Inggris defenisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk didalamnya. Di Inggris perusahaan Coca-Cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek. Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk selain itu kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang - barang yang di tempeli merek tersebut. Menurut acuan selama ini, gambaran produk yang representasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidak lah dapat di

---

<sup>36</sup> R.M.Suryodoningrat, *Aneka Milik Perindustrian* ,Edisi Pertama , Tarsito,Bandung ,1981, hal. 87.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal.15.

<sup>38</sup> R.Soekardono, *Op.Cit*,hal.165-167.

kategorikan sebagai merek<sup>39</sup>. Misalnya “rumah biru kecil” (*small blue house* ) tidak dapat di daftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan suatu rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh di atas. Tampilan produk mungkin juga dapat di daftarkan sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Di beberapa negara, suara, bau, dan warna dapat di daftarkan sebagai merek.

### **2.1.2 Persyaratan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus di penuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek agar supaya merek itu dapat di terima yang di pakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus di penuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup, dengan lain perkataan, tanda yang di pakai ini haruslah sedemikian rupa sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan ( perdagangan ) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang- barang atau jasa yang di produksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang di produksi menjadi dapat di bedakan.

Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa:

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusian dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merk. Misalnya: bentuk, warna atau cirri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau satu doos, tube dan botol.

---

<sup>39</sup> Lihat Smith Kline French Laboratories Australia Ltd versus Pengadilan Merek, 1976, 116

Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam prakteknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.<sup>40</sup>

Dengan demikian, di samping hal-hal yang tersebut di atas, perlu kiranya penulis menguraikan lebih lanjut, tentang merek yang bagaimana yang tidak diperbolehkan untuk suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Ketentuan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut, apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Menurut Pasal 5 UUM Tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini<sup>41</sup>:

- a) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b) Tidak memiliki daya pembeda;
- c) Tidak menjadi milik umum; atau
- d) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Untuk lebih jelasnya, Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan ketika membahas undang-undang merek 1961 yang juga menurut hemat penulis masih relevan untuk uraian ini, yaitu sebagai berikut<sup>42</sup>:

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

---

<sup>40</sup> Sudargo Gautama, (1989), *Op.Cit.*, hlm. 34.

<sup>41</sup> Indonesia, Undang-Undang Merek (2001), *op.cit.* ps. 5.

<sup>42</sup> Sudargo Gautama, (1989), *Op.Cit.*,

Di dalam 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.. lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai “merek” dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.

2) Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembedaan

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh misalnya dapat diberitahukan disini; lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti misalnya “istimewa”, “super”, “sempurna”. 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.

Misalnya perkataan “super” itu menunjukkan suatu kualitas atau mempropagandakan kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek”.

3) Tanda Milik Umum

“Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan didalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan di bawahnya ditaruhnya tulang bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga tidak dapat misalnya dipakai merek

suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari ke atas”, yang umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau “jempol”.

Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya.

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

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “*kopi* atau *gambar kopi*” untuk produk kopi. Contoh lain misalnya merek “*mobil* atau *gambar mobil*” untuk produk mobil. Ini maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena benda, produk atau gambar dari suatu produk sama dengan merek dalam kemasan tersebut<sup>43</sup>.

Selanjutnya Pasal 6 UU Merek 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
  - a. mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Indonesia, Undang-Undang Merek (2001), op. cit.ps. 6.

- 3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. merupakan tiruan atau menyerupai singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
  - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

Pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup hingga diterima sebagai merek.<sup>45</sup>

Begitupun sering juga kita saksikan terhadap suatu merek yang sudah begitu terkenal, justru melemahkan kedudukannya dan kekuatannya sebagai merek karena semua orang menamakan barangnya dengan merek tersebut sehingga kesan terhadap merek itu menjadi hilang dan nama barang sejenis itu berubah dengan nama merek yang terkenal itu, padahal sesungguhnya mereknya sudah lain. Sebagai contoh dapatlah disebutkan misalnya merek Tipp ex sejenis alat untuk mengoreksi tulisan yang salah. Bahkan pekerjaan untuk mengoreksi tulisan yang salah iupun berubah menjadi menip-eks<sup>46</sup>. Padahal kemungkinan besar produk barang yang digunakan bukan bermerek Tipp-ex, tetapi mungkin Re-Type atau Stipo. Jadi ada pergeseran, semula suatu merek tetapi kemudian

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, Penjelasan

<sup>46</sup> H. OK. Saidin, (2007), *op.cit.*, hal.250-256

sudah menjadi umum diterima sebagai nama jenis barang, maka lunturlah sudah kekuatan pembedanya <sup>47</sup>.

Untuk dapat mempunyai cukup daya pembedaan merek harus sederhana. Tidak boleh terlalu ruwet, karena dengan terlalu ruwetnya suatu merek maka daya pembedanya akan menjadi lemah. Satu kalimat yang terlalu panjang, suatu “motto” tidak dapat dipakai sebagai merek. Misalnya apa yang seringkali di waktu akhir-akhir ini kita baca: “Lebih indah dari warna aslinya” untuk mempropagandakan rol film potret tertentu, tidak dapat dipakai sebagai merek.

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

“Akan tetapi bisa juga kita terima sebagai merek, kombinasi-kombinasi yang terdiri dari tanda-tanda yang disertai dengan pembedaan karena warna atau cara memberikan lukisan yang bersangkutan. Misalnya suatu “segitiga” dapat dipakai sebagai merek, misalnya segitiga yang berwarna biru (blauwe drieboek) tetapi tidak cukup misalnya hanya garis-garis merah yang dikitari pada pembungkusan dari suatu bungkusan untuk benda-benda tertentu <sup>48</sup>.

Selanjutnya hal yang secara tegas dilarang dalam UU Merek Tahun 1961 untuk didaftarkan sebagai merek adalah bendera dan lambang negara. Juga tidak

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> Sudargo Gautama, (1989), *Op.Cit.*, hlm. 47.

dapat didaftarkan sebagai merek tanda mensahkan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah. Sebagai contoh dapat disebut di sini misalnya stempel-stempel dari suatu kantor pemerintah, lukisan-lukisan yang menyerupai Kantor Pengadilan Negeri, seperti misalnya “pengayoman”, tanda jawatan tera, untuk lukisan darimaterai-materai. Semua ini tidak dapat dipakai sebagai merek. Pengecualiannya ialah, apabila yang berhak memberikan persetujuan, maka dapat dilakukan pendaftaran itu<sup>49</sup>.

Untuk hal ini UU Merek No. 15 Tahun 2001 lebih tegas mengemukakan alasannya tentang hal itu. Alasannya adalah sebab apabila diperbolehkan adanya pemakaian merek-merek atau tanda dengan persetujuan terlebih dahulu dari yang berhak, maka suatu pendirian yang mengandung pengakuan (*impliciet*) yang palsu akan tercipta dalam benak masyarakat, bahwa seolah-olah ada suatu hubungan antara barang-barang dengan merek bersangkutan dan organisasi yang benderanya, emblem-emblem atau namanya telah direproduksi atau ditiru itu<sup>50</sup>.

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

Jika suatu permohonan suatu merek telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, dan tidak terdapat adanya sanggahan dari pihak manapun, maka Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual 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<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> *Ibid.*,

### 2.1.3 Merek Yang Dapat Didaftar

Dalam penjelasan pasal demi pasal dari Undang-undang Merek memang tidak diuraikan secara rinci mengenai gambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna yang dapat dijadikan merek. Namun, dalam praktek terdapat pedoman, yaitu petunjuk teknis mengenai pemeriksaan merek yang berlaku secara internal di Kantor Merek, yang merinci unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

#### a. Gambar

Setiap hasil karya berupa gambar baik dalam bentuk lukisan alam, gambar binatang, tumbuh-tumbuhan atau objek apapun yang dapat dilukis atau digambar sepanjang tidak bertentangan dengan pertauran perundang-undangan dapat dijadikan merek. Namun, untuk dapat dijadikan merek, gambar tersebut tidak boleh terlalu rumit atau sebaliknya terlalu sederhana<sup>52</sup>. Hal ini erat kaitannya dengan masalah daya pembeda (*distinctiveness*) tadi. Jika terlalu rumit, akan sulit untuk mengidentifikasinya sehingga daya identitas yang ditujukan untuk melekatkan merek itu pada barang atau jasa menjadi tidak jelas, sementara itu jika terlalu sederhana, tidak akan mempunyai daya beda atau tidak memiliki kekuatan sebagai tanda. Padahal merek merupakan tanda untuk membedakan.

#### b. Nama;

Penggunaan nama sebagai merek suatu barang atau jasa meliputi bidang yang sangat luas. Beberapa pengecualian dalam penggunaan nama sebagai merek:

- Nama Keluarga (Family Name)

Tidak semua nama perorangan atau keluarga dapat dijadikan merek. Agar nama perorangan atau keluarga dapat dijadikan merek. Agar nama perorangan atau keluarga maupun nama badan hukum dapat dijadikan merek, maka nama tersebut memiliki *distinctive power* dari merek orang lain apabila nama itu dilekatkan menjadi merek yang diambil dari nama perorangan, keluarga, atau badan hukum.

- Tidak mengandung banyak pengertian

Nama sebagai merek yang mengandung banyak pengertian akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami dan mencari makna yang

---

<sup>52</sup> Ibid.,

sebenarnya. Kekaburan arti akan membuat masyarakat menjadi bingung dalam membedakan merek yang satu dengan yang lain.

- Nama yang sangat umum

Nama yang sangat umum akan membuat masyarakat bingung untuk menentukan suatu merek yang dimaksud karena tidak mempunyai daya pembeda yang kuat.

- Nama orang terkenal

Hal ini secara tegas dilarang dalam pasal 6 ayat (3) UU Merek Nomor 15 Tahun 2001.

- Nama jenis (Generic Names)

Yang dimaksud dengan merek yang menggunakan Generic Names adalah merek yang menggunakan kata-kata atau tulisan maupun gambar yang sama dengan jenis barang atau jasa yang bersangkutan. Tujuan pokok larangan memakai nama jenerik barang adalah agar tidak menimbulkan sifat monopoli<sup>53</sup>.

- Nama lain yang dilarang

Pada pasal 6 ayat 2 huruf b UU Merek Tahun 2001, disebutkan beberapa nama yang tidak boleh dijadikan merek dagang atau jasa, patokan larangannya berupa peniruan dan menyerupai (*similarity*).

#### c. Kata

Beberapa hal dijadikan patokan sehubungan dengan penggunaan "kata" sebagai merek suatu barang/jasa, yaitu:

- Harus memiliki daya pembeda atau Distinctive Power;
  - Cukup sederhana
  - Susunan huruf dianggap perkataan
  - Larangan menggunakan kata-kata keterangan Barang atau Jasa sebagai merek
  - Perkataan sugestif atau suggestive mark
  - Perkataan yang mengandung Fantasi.
- d. Huruf-huruf;

---

<sup>53</sup> Harahap, op. cit., hal. 190-192.

Seperti halnya dengan gambar, huruf dapat dijadikan merek sepanjang tidak dibuat menjadi susunan yang rumit dan tidak pula terlalu sederhana. Kedua hal tersebut berkenaan dengan kekuatan daya pembeda dari suatu merek, merek yang terdiri dari huruf yang terlalu rumit

e. Angka

Penggunaan angka-angka sebagai merek dagang sebenarnya agak kurang lazim. Pada umumnya, merek-merek yang terdiri dari angka-angka ini kurang memiliki daya pembeda dan kurang berfungsi sebagai petunjuk asal barang karena biasanya angka-angka tersebut lebih bersifat sebagai tanda derajat mutu barang secara umum<sup>54</sup>. Keberatan terhadap merek angka ini jika angka yang bersangkutan hanya terdiri dari angka 1, 2, atau 3 saja, sehingga terdaftarnya angka tersebut sebagai merek dagang, perlindungan dan monopoli yang diperoleh dari pendaftarannya mungkin akan terlalu luas yang dapat menghalangi pihak lain untuk secara wajar menggunakan angka-angka tersebut.

f. Susunan Warna

Bahwa satu warna saja dengan sendirinya tidak dapat dijadikan merek dari suatu barang adalah wajar mengingat terbatasnya jumlah warna-warna yang ada sehingga tidak seorangpun boleh memonopoli satu warna tersebut dan menghalangi orang lain untuk menggunakan warna yang sama bagi hasil produksinya. Namun demikian, kombinasi antara satu warna dengan suatu tanda atau gambar dapat diterima sebagai merek. Dalam hubungan ini, suatu tanda atau gambar yang tidak dapat dijadikan merek karena bersifat terlalu umum dan tidak mempunyai daya pembeda, dapat memperoleh daya pembeda jika tanda atau gambar tersebut secara khusus dikombinasikan dengan suatu warna tertentu.

g. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa

---

<sup>54</sup> Suryomurcito, op. cit., hal. 36.

#### 2.1.4 Merek yang ditolak atau tidak dapat didaftar

dalam UU Merek Tahun 2001, ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5, yaitu:

- a) Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik (Pasal 4).

Yang dimaksud dengan itikad tidak baik, misalnya: meniru logo atau simbol orang lain, meniru kata ataupun lukisan hasil kreativitas orang lain, merek diajukan secara tidak layak atau tidak jujur, contohnya merek A dari suatu perusahaan tertentu untuk jenis barang tertentu, namun permohonan pendaftaran merek A tersebut diajukan oleh salah seorang pimpinan atas namanya sendiri, bukan atas nama perusahaan, tujuannya untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Persyaratan itikad baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang dan jasa<sup>55</sup>. Jika sebuah merek diajukan di Indonesia oleh seseorang yang tidak bermaksud memakai merek tersebut dan bertujuan untuk menghalangi pihak lain masuk ke pasar lokal, atau menghambat pesaing memperluas jaringan bisnisnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan di Indonesia<sup>56</sup>.

- b) Merek yang tidak didaftar apabila merek mengandung salah satu unsur di bawah ini: (Pasal 5)
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
  - Tidak memiliki daya pembeda;
  - Telah menjadi milik umum;
  - Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Selain itu, pasal 6 UU Merek Tahun 2001 juga mengatur tentang merek yang ditolak, yaitu:

---

<sup>55</sup> Undang-undang Merek, op. cit. ps. 61 ayat 2 butir a dan ps. 4.

<sup>56</sup> Lindsey, op. cit., hal. 141.

- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah didaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang dan/jasa yang sama;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;
- Menyerupai nama dan foto dari orang terkenal atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, tanpa izin tertulis dari yang berhak;
- Tiruan yang menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- Tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

## 2.2 Perkembangan Perlindungan Merek di Dunia dan Konvensi-Konvensi Internasional

### 2.2.1 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*

Disamping peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, masyarakat juga terikat dengan peraturan yang bersifat Internasional seperti pada *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)*. TRIPs sebagai lampiran WTO Agreement merupakan dokumen yang mengikat Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1994.<sup>57</sup>

Sebagai bagian dari WTO Agreement, TRIPs merupakan perjanjian internasional yang mempunyai peranan penting. Artinya, suatu negara tidak dapat

---

<sup>57</sup> Prof. Achmad Zen Umar Purba, SH, LL.M. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, ed-1, (Bandung: PT. Alumni, 2005), hal 17.

menerapkan sistem hak kekayaan intelektual tanpa adanya referensi kepentingan khusus bagi perekonomiannya atau secara umum perkembangan negara tersebut.<sup>58</sup> Sementara itu, tidak dapat dilupakan bahwa TRIPs sebagai instrumen hukum dalam hukum internasional tidak luput dari pertentangan antar negara anggotanya, teramat khusus antara negara-negara maju di satu pihak dan negara-negara berkembang di lain pihak.<sup>59</sup> Inipun tidak mengherankan lantaran polarisasi negara-negara maju dan negara-negara berkembang merupakan warna dunia setelah Perang Dunia II yakni dengan telah merdekanya sejumlah negara Asia dan Afrika.<sup>60</sup>

Pada hakikatnya, TRIPs mengandung empat kelompok pengaturan.<sup>61</sup> Pertama, yang mengaitkan hak kekayaan intelektual dengan konsep perdagangan internasional.<sup>62</sup> Kedua, yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mematuhi *Paris Convention* dan *Berne Convention*.<sup>63</sup> Ketiga, menetapkan aturan atau ketentuan sendiri.<sup>64</sup> Keempat, yang merupakan ketentuan atas hal-hal yang secara umum termasuk upaya penegakan hukum yang terdapat dalam legislasi negara-negara anggota.<sup>65</sup> Disamping merujuk *Paris Convention* dan *Berne Convention*, TRIPs merujuk beberapa perjanjian internasional lain.<sup>66</sup>

Sesuai dengan statusnya sebagai satu perjanjian internasional, yang merupakan Annex IC dari WTO Agreement, bagian pembukaan TRIPs menyatakan agar negara-negara anggota dapat meyakinkan diri bahwa: “*measures and procedures to enforce intellectual property rights do not themselves become*

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal 8.

<sup>59</sup> *Ibid.*,

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal 22.

<sup>62</sup> *Ibid.*,

<sup>63</sup> TRIPs Art. 2.

<sup>64</sup> *Op cit.*, hal 22.,

<sup>65</sup> *Ibid.*,

<sup>66</sup> TRIPs juga merujuk pada *International Convention for the protection of Performers, Procedures of Phonograms and Broadcasting Organization* (“Rome Convention”) dan *Treaty on intellectual Property in Respect of Integrated Circuits* (“Washington Treaty”).

*barriers to international trade*".<sup>67</sup> Dalam kaitan ini negara-negara anggota mengakui perlunya kebutuhan akan "new rules and disciplines" yang mengandung lima hal berikut.<sup>68</sup>

1. Pemberlakuan prinsip-prinsip dasar GATT 1994 dan perjanjian-perjanjian internasional yang lain.
2. Ketentuan yang mengandung standar dan prinsip-prinsip yang separan berkenaan dengan ketersediaan, lingkup dan penggunaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan.
3. Ketentuan tentang langkah-langkah efektif dan tepat untuk pelaksanaan hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan dengan memperhitungkan perbedaan sistem hukum nasional masing-masing negara.
4. Ketentuan tentang tata cara yang efektif dan cepat dalam rangka pencegahan secara multilateral dan penyelesaian sengketa antara negara-negara.
5. Ketentuan peralihan untuk partisipasi penuh guna mencapai hasil negosiasi.

### 2.2.2 *Paris Convention*<sup>69</sup>

Pada intinya ketentuan dalam konvensi ini mengandung 3 kelompok ketentuan pokok, yaitu :

- a. National Treatment,
- b. Hak Prioritas ( Right of Priority)
 

Hak prioritas diberikan oleh negara dalam rangka merek. Ini berarti bahwa berdasarkan permohonan yang dilakukan di satu negara anggota, pemohon dalam jangka waktu tertentu, yaitu 6 bulan untuk merek, dapat mengajukan permohonan perlindungan yang serupa di negara anggota lain.
- c. Ketentuan-ketentuan umum(Common Rules)

<sup>67</sup> Pembukaan TRIPs par. 1.

<sup>68</sup> par. 2.

<sup>69</sup> Naskah Paris Convention terlampir sebagai Lampiran III.

Ketentuan ini menyangkut berbagai macam ketentuan yang harus diikuti oleh semua negara anggota.

Beberapa catatan penting mengenai isi dari *Paris Union Convention* dapat diturunkan sebagai berikut:

#### 1. Kriteria Pendaftaran

Pasal 6 menetapkan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh undang-undang setempat masing-masing negara anggota. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing negara anggota dapat menggunakan patokan-patokan sendiri sebagaimana ditetapkan dalam undang-undangnya untuk menetapkan masa berlaku suatu merek dagang. Akan tetapi, permohonan pendaftaran tidak boleh ditolak (atau dibatalkan) oleh sebuah negara anggota hanya semata-mata karena belum didaftar di negara asal.

Di lain pihak, jika suatu merek dagang memang telah didaftarkan di negara asal, maka pendaftaran harus diterima di negara anggota tersebut, walaupun merek dagang tersebut tidak memenuhi kriteria suatu merek dagang berdasarkan undang-undang setempat negara anggota tersebut (*tel-quelle-principle; pasal 6 quinquies*). Pendaftaran merek tersebut hanya dapat ditolak dalam hal keadaan ekstrim, misalnya: jika melanggar hak-hak pihak lain, kekurangan daya pembeda atau bertentangan dengan ketertiban hukum atau moralitas.

Misalnya: jika bendera kebangsaan Perancis telah terdaftar secara sah sebagai merek dagang untuk parfum di Benelux, merek dagang tersebut dapat ditolak di Perancis atas dasar bahwa penggunaan bendera kebangsaan sebagai merek dagang adalah bertentangan dengan ketertiban umum Perancis.

Jika bunga tulip telah terdaftar secara sah sebagai suatu merek dagang untuk parfum di Benelux pendaftaran merek dagang tersebut tidak dapat ditolak di Perancis walaupun undang-undang nasional Perancis tidak mengakui bentuk-bentuk bunga sebagai merek dagang. Oleh karena itu, walaupun merek dagang tersebut tidak dapat didaftarkan di Perancis

sebagai Negara asal, namun Perancis harus menerima merek dagang tersebut secara sah apabila dianggap sah di Negara asal (dalam hal ini Benelux), kecuali Perancis dapat membenarkan penolakan, yang menyatakan bahwa merek dagang tersebut harus dianggap bertentangan dengan ketertiban umum, kekurangan daya pembeda atau melanggar hak-hak merek dagang pihak lain.

2. Hilangnya merek dagang karena tidak digunakan

Konvensi ini juga menetapkan suatu ketentuan bahwa hak-hak merek dagang dapat hilang sebagai akibat tidak digunakannya selama jangka waktu tertentu, jika masalah tidak digunakan tersebut memang tidak dibenarkan (Pasal 5c).

3. Perlindungan khusus bagi merek-merek dagang terkenal

Merek-merek dagang terkenal dapat didaftar untuk barang-barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut harus ditolak atau dibatalkan oleh Negara anggota, baik *ex officio* ataupun atas permohonan pemegang pendaftaran merek dagang asli (Pasal 6 bis).

4. Merek dagang jasa dan merek dagang kolektif

Konvensi Paris mengatur perlindungan atas merek dagang jasa (Pasal 6 *sexies*) dan merek dagang kolektif. Merek dagang kolektif adalah merek dagang yang digunakan untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atau *ballmark* atas barang-barang hasil produksi atau yang disalurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus (misalnya: *the International Woll Trade Mark*).

5. Pengalihan

Konvensi Paris agak bersikap mendua dalam hal pengalihan merek dagang. Di beberapa Negara anggota, seperti Benelux, suatu merek dagang dapat dialihkan tanpa diikuti usaha pemilik merek dagang tersebut. Sedangkan di Negara-negara lain, seperti Indonesia, pengalihan merek dagang hanya sah apabila disertai dengan pengalihan usahanya. Hal ini

menimbulkan masalah apabila suatu pihak ingin mengalihkan merek dagangnya di negara-negara dengan pemerintahan yang berbeda-beda. Pasal 6 quarter menetapkan bahwa sudah cukup dengan hanya mengalihkan usahanya yang berlokasi di Negara anggota ke tempat yang dikehendaknya dan itu merupakan persyaratan wajib bagi suatu pengalihan yang sah. Dengan demikian mungkin saja bahwa pemegang merek dagang baru adalah pemilik usaha di suatu Negara namun tidak di Negara lain, yang tidak mengharuskan adanya pengalihan usaha. Situasi demikian dalam beberapa hal dapat mengarah ke situasi-situasi yang menyesatkan. Karena itu perjanjian tersebut menetapkan *safety value* (katup pengaman) dan menentukan bahwa Negara anggota tidak diharuskan menganggap sah pengalihan suatu merek dagang yang mengakibatkan public tersesat mengenai asal, sifat atau mutu utama barang yang menggunakan merek dagang tersebut.

### 2.2.3 Madrid Agreement

Selanjutnya perjanjian internasional lainnya mengenai merek adalah *Madrid Agreement* (1891) yang direvisi di Stockholm tahun 1967. Beberapa catatan untuk *Madrid Agreement* ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. berdasarkan ketentuan Pasal 1, 2 dan 3 *Madrid Agreement* tersebut ditentukan bahwa *Madrid Agreement* berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal. Yang menjadi anggota *Madrid Agreement* ini jumlahnya sangat terbatas sekali yaitu 28 anggota dari peserta konvensi Paris.
2. pendaftaran internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang seluruh anggota *Madrid Agreement* melalui satu pendafran saja. Perlindungan tersebut bukanlah perlindungan seragam tapi sama dengan yang diberikan oleh negara anggota kepada warga negaranya. Misalnya: suatu pendaftaran internasional yang meliputi Negara-negara Spanyol, Belanda dan Perancis akan

memberikan pemegangnya perlindungan yang juga telah ia dapatkan melalui pendaftaran-pendaftaran merek dagang secara terpisah di masing-masing dari ketiga Negara ini (Pasal 4.1).

3. Jika pendaftaran internasional itu dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pengajuan permohonan di negara asal, perlindungan berdasarkan pendaftaran internasional akan memperoleh prioritas berlaku surut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama (Pasal 4.2, sehubungan dengan Pasal 4 *Union Treaty*).
4. Pendaftaran internasional hanya berlaku pada negara-negara anggota yang telah menerima permohonan perlindungan dari pemohon (Pasal 3 bis).
5. Jika selama (5) lima tahun pertama pendaftaran internasional tersebut pendaftaran dasar di negara asal dicabut atau tidak diberlakukan, maka pendaftaran internasional juga dinyatakan tidak berlak. Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut pendaftaran internasional tersebut telah bebas dari pendaftaran dasar. Setelah jangka waktu (5) lima tahun tuntutan atas pencabutan merek dagang harus dibuat secara bebas di masing-masing negara yang memberlakukan merek dagang internasional tersebut (Pasal 6). Pendaftaran internasional berlaku selama 20 tahun dan dapat diperbaharui (Pasal 6 dan Pasal 7).

## **2.3 Perkembangan Perlindungan Merek Di Indonesia dan Perlindungan Merek Terdaftar Menurut Undang-Undang Merek**

### **2.3.1 Perkembangan Perlindungan Merek di Indonesia**

Pada abad pertengahan sebelum revolusi industri, merek telah dikenal dalam berbagai bentuk atau istilah sebagai tanda pengenal untuk membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Didahului oleh peranan para Gilda<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Gilda adalah perkumpulan dari pengusaha sejenis di Eropa yang mendapat monopoli dan perlindungan usaha dari pemerintah. Gilda hanya memproduksi jika ada pesanan dan hanya

yang memberikan tanda pengenal atas hasil kerajinan tangannya dalam rangka pengawasan barang hasil pekerjaan anggota Gilda sejawat, yang akhirnya menimbulkan temuan atau cara mudah memasarkan barang<sup>71</sup>. Di Inggris, merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (hallmark) sebagai suatu sistem tanda resmi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong yang terus dipakai secara efektif bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya<sup>72</sup>.

Persoalan merek sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarah perundang-undangan merek, dapat diketahui bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku Reglemen Industriele Eigendom (RIE) yang dimuat dalam Staatblad 1912 Nomor 545 jo. Staatblad 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603. Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, meskipun Undang-Undang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan produk hukum kolonial Belanda tersebut<sup>73</sup>.

Undang-undang Merek tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dalam lembaran Negara RI. Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran Negara No. 3490, pada tanggal 28 Agustus 1992.

---

satu jenis barang yang diproduksi, misalnya gilda roti, gilda sepatu, gilda senjata, dan lain-lain. (<http://www.scribd.com/doc/28252213/Revolusi-Industri>)

<sup>71</sup> Harsono Adisumarto, 1990:44-45

<sup>72</sup> Muhammad Djumhana & Djubaedillah, 1993:117

<sup>73</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, cet. VI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal. 249-250.

Perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Merek telah mengalami perubahan, baik diganti maupun direvisi karena nilainya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pada akhirnya, pada tahun 2001 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Merek ini merupakan hukum yang mengatur perlindungan merek di Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum terbaru di bidang merek sebagai respon untuk menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia dengan standar internasional yang termuat dalam Pasal 15 Perjanjian TRIPs sebagai pengganti UU sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

Adapun alasan diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>74</sup>

- Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.
- Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Disini 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, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek.
- Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 336-337.

substantive dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- Berkenaan dengan hak prioritas, dalam undang-undang ini diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu (3) tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam undang-undang ini juga diatur mengenai perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.<sup>75</sup>

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Dalam undang-undang ini pun

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hal 338

pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dengan Undang-Undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya.

### 2.3.2 Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Di Indonesia

Dalam rangka menjamin adanya perlindungan hukum terhadap para pemilik merek, maka merek harus didaftarkan kepada instansi yang berwenang, berdasarkan UU Merek negara telah menunjuk Direktorat Jenderal sebagai pelaksana administrasi merek.

Untuk menjelaskan sistem perlindungan hukum merek di Indonesia, maka terlebih dahulu akan dikemukakan rumusan Pasal 3, yang berbunyi<sup>76</sup>:

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

Memperhatikan bunyi Pasal 3 di atas, terdapat penegasan yang jelas, bahwa hak atas merek sebagai hak khusus, hanya dapat diberikan Negara kepada seseorang apabila merek yang bersangkutan "**terdaftar**" dalam Daftar Umum Merek (DUM). Selama merek belum terdaftar dalam DUM, tidak mendapat perlindungan dari Negara.<sup>77</sup> Agar lebih jelas memahami sistem wajib daftar yang dimuat dalam Pasal 3, perlu dibicarakan berbagai aspek yang terkandung didalamnya, seperti

<sup>76</sup> Indonesia., (2001)., op.cit., ps. 3.

<sup>77</sup> M. Yahya Harahap,(1996). Op cit., hal.330

sistem konstitutif dan hak eksklusif terkait dengan perlindungan terhadap merek terdaftar dalam kerangka hukum merek di Indonesia.<sup>78</sup>

Sehubungan dengan sistem pendaftaran merek, ada baiknya kita mengetahui beberapa sistem yang dianut oleh tiap Negara sebagai bahan perbandingan. Menurut Soegondo Soemodiredjo secara Internasional dikenal 4 (empat) sistem pendaftaran merek, yaitu:<sup>79</sup>

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu.

Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asalkan syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Dalam hal ini tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya dalam hal ini tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan oleh Negara Perancis, Belgia, Luxemburg dan Rumania.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan terlebih dahulu.

Menurut sistem ini, sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain yang dapat didaftarkan. Sistem ini dianut oleh Negara Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia.

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.

Menurut sistem ini, sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek

---

<sup>78</sup> *Ibid.*,

<sup>79</sup> Soegondo Soemodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 1963), hal. 10-11.

tersebut. Sistem ini dianut oleh Negara Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil dan Australia.

4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaanya.

Dalam hal ini pemohon pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atas nama orang lain. Walaupun demikian, apabila pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka merek tersebut didaftarkan juga. Sistem ini dianut oleh Negara Swiss dan Austria.

Indonesia menganut sistem pemeriksaan terlebih dahulu, dimana merek yang dapat diterima pendaftarannya adalah hanya merek-merek yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk suatu merek dalam undang-undang Merek serta merek yang didaftarkan tersebut tidak bertentangan dengan merek orang lain, dalam arti tidak serupa untuk barang-barang yang sejenis dengan merek-merek yang sudah didaftarkan terlebih dahulu dalam daftar-daftar merek di Indonesia.<sup>80</sup> Dalam hal ini dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu secara seksama sebelum dapat dikabulkan sesuatu permohonan pendaftaran.

Dalam pengaturan hak merek, dikenal sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang berhak atas merek, sedangkan dalam sistem konstitutif ditentukan bahwa yang mendaftarkan pertama kali yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran.<sup>81</sup>

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan, jadi pemakaian pertama yang

---

<sup>80</sup> Sudargo Gautama, (1986), op cit. hal. 6.

<sup>81</sup> Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Cet. 1 (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal 74.

menciptakan hak atas merek bersangkutan jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek bukan pendaftaran.

Pendaftaran dipandang hanya memberikan hak prasangka menurut hukum, dengan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftarkan adalah sipemakai pertama yaitu adalah yang berhak atas merek bersangkutan. Tetapi apabila lain orang dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa di batalkan oleh pengadilan dan hal ini bisa terjadi. Misalnya dalam perkara “Tancho” yang terkenal kita saksikan bahwa pendaftaran yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia karena dipandang sebagai telah bertindak tidak dengan itikad baik, telah dibatalkan oleh pengadilan. Dinyatakan bahwa perusahaan Jepang adalah yang sebenarnya pertama-tama memakai merek tersebut dan berhak pendaftaran dari pihak pengusaha Indonesia telah di batalkan dan di coret dari daftar umum Merek.

Ketentuan ini dipandang sebagai kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem konstitutif, yaitu bahwa pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek, siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut, orang lain tidak dapat memakainya hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Hal ini membawa lebih banyak kepastian, karena jika seorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan sesuatu merek dan mengenai ini dia diberikan suatu sertifikat merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas sesuatu merek (Pasal 27 UU Merek 2001), maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula, jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.<sup>82</sup>

Untuk sistem atau stelsel deklaratif ini dapat pula di kemukakan kelemahan dan keuntungannya. Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. orang-orang yang sungguh-sungguh memakai dan menggunakan merek

---

<sup>82</sup> Sudargo Gautama, Komentaris Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 3-4.

tersebut tidak dapat menghentikan pemakainnya oleh orang lain secara begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan mereknya, dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknyapun tetap dilindungi.

Namun kelemahan sistem ini adalah kurang terjaminnya rasa kepastian hukum karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemakai pertama.

Gambaran tentang kelemahan dan keuntungan stelsel pendaftaran ini mengundang polemik dari kalangan ahli hukum. Pada seminar hukum atas merek di Jakarta yang di prakarsai oleh badan Pembina Hukum Nasional mengenai pendafran merek ini menimbulkan perbincangan dari para sarjana. Hartono Prodjomardjono, S.H,dalam bukunya yang berjudul Undang-Undang merek tahun 1961 dan permasalahan-permasalahannya dewasa ini mengemukakan sebagai berikut:

“Mengingat bahwa wilayah Republik Indonesia ini sangat luas sedang perhubungan dari daerah yang satu ke daerah yang lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk melaksanakan pendaftaran merek,maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing stelsel pendaftaran tadi penulis berpendapat bahwa untuk Indonesia stelsel deklaratif adalah stelsel yang cocok dengan keadaan di Indonesia sehingga tidak perlu diganti dengan stelsel konstitutif”.<sup>83</sup>

Dalam kaitan ini Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H yang juga adalah pembahasan dalam seminar tersebut lebih cenderung kepada sistem kostitutif dengan alasan bahwa sistem ini lebih memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya.

Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran merek itu, Sudargo Gautama telah menganjurkan bahwa sebaiknya kita beralih pada sistem konstitutif, alasan utamanya adalah demi kepastian hukum. Hal ini juga

---

<sup>83</sup> Seminar Hukum Atas Merek, Op.Cit.

dikemukakannya pada seminar hak merek yang di adakan di Jakarta bulan Desember 1976 dan dalam” *Model Law for developing countries on Marks Trade names and acts unfair competition*”, ternyata telah dipilih juga sistem konstitutif ini sebagai yang terbaik.

Sistem wajib daftar atas merek disebut “sistem konstitutif” atau “*constitutive sistem*” . Makna sistem ini, dapat ditegaskan dalam kalimat singkat: “pendaftaran yang mencipta hak atas merek”.<sup>84</sup>

Pendaftaran berarti memasukkan atau mencatatkan merek secara “resmi” dalam buku register umum oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dalam hal ini, didaftar dalam DUM oleh Kantor Merek (KM). Pada umumnya, yang didaftarkan adalah “diskripsi penting” (*the necessary description*) elemen pokok, karakter serta ciri khusus individualitas atau identitas merek yang bersangkutan<sup>85</sup>. Selama merek belum terdaftar undang-undang tidak memberi hak eksklusif (*exclusive right*) kepada pemilik atau pemakai.

Sistem konstitutif yang ditentukan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tidak dengan sendirinya menurut hukum memperoleh kedudukan dan perlindungan hak eksklusif kepada pemilik yang sudah terdaftar. Supaya kedudukan dan perlindungan dapat diberikan, ditegaskan di atas doktrin: “pendaftar pertama” atau disebut “*the first to file principle*”.

Doktrin dan prinsip inilah yang menjadi landasan asas: “*prior in tempore, melior in jure*”. Siapa lebih dahulu mendaftarkan, mempunyai hak lebih utama dari yang lain atas merek yang bersangkutan. Itu sebabnya prinsip “*the first to file*” disebut juga “*prior file doctrine*”.

Jadi berdasar doktrin pendaftar pertama, pendaftar merek yang terjadi sesudah itu, jika ternyata sama atau mirip dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu, tidak dapat mencipta hak eksklusif dan juga tidak mendapat perlindungan hukum berarti ketentuan “*prior in tempore, melior in jure*” dikaitkan dengan doktrin “*the first to file*” tidak saja menyingkirkan perlindungan terhadap

---

<sup>84</sup> M. Yahya Harahap, op cit., hal 332.

<sup>85</sup> Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 3.

pemakai pertama, tetapi juga menutup pemberian perlindungan kepada pendaftar yang belakangan, apabila ternyata merek tersebut mengandung persamaan secara keseluruhan (*enteritis similar*) atau menyerupai (*nearly resembles*) dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam DUM. Itu sebabnya sistem konstitutif disebut juga “*first to file sistem*” atau sistem “pendaftaran pertama”. Pendaftar pertama langsung memberi kekuatan pembuktian bagi pemilik merek sebagai orang yang berhak penuh mendapat perlindungan hukum. Pemilik tidak dibebani untuk membuktikan sebagai “pemakai pertama” dalam DUM. Apabila timbul konflik atau sengketa untuk menentukan siapa yang paling unggul dan paling dulu memakai. Tetapi ditentukan berdasar pembuktian, siapa yang lebih dahulu mendaftarkan, dianggap sebagai pemilik yang mempunyai “prior right” atau “hak paling utama”.

Perkembangan sistem konstitutif tersebut didorong dengan dicantumkannya sistem tersebut dalam *Model Law For Developing Countries on Marks Trade Names and Acts of Unfair Competition*. Penggunaan sistem konstitutif di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, sistem tersebut diambil dari Konvensi Stockholm 1967, yang diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 20 Desember 1979.<sup>86</sup>

Salah satu tujuan pokok yang terkandung dalam sistem ini, melenyapkan atau memperkecil timbulnya perselisihan “hak utama” atau “*conflict with prior right*”<sup>87</sup> atas merek antara pemakai merek yang tidak terdaftar dengan pemilik merek yang sudah terdaftar. Hal tersebut disebabkan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum bila dibandingkan dengan sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Muhammad Djumhana, *op cit.*, hal 74.

<sup>87</sup> Bandingkan, *The Trade Mark Reporter, Official Journal of The US Trade Mark Association*, Vol. 82, September-october, 1992, No. 5A, h. 949.

<sup>88</sup> *Op cit.*, hal 74.

Dalam seksi 4 *model law* dinyatakan bahwa hak eksklusif atas suatu merek menurut pengertian undang-undang bersangkutan, ini akan diperoleh karena (*the exclusive rights to a mark conferred by this law shall be acquired, subject to the following provisions, by registration*) jadi ditegaskan bahwa karena pendaftaranlah tercipta hak atas merek, hak ini adalah suatu hak yang eksklusif, artinya orang lain tidak dapat memakai merek yang sama itu untuk jenis barang yang serupa. Hal ini berarti registrasi suatu merek adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh perlindungan penuh.<sup>89</sup>

Dalam sistem konstitutif sekaligus terkandung doktrin "*presumption*" atau anggapan hukum. Nilai anggapan hukumnya adalah "*prior right*". Siapa yang dapat membuktikan diri sebagai pendaftar pertama, dalam pembuktian itu langsung melekat anggapan hukum sebagai pemilik yang mempunyai hak utama (*presumption of prior right*).

M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, menguraikan lebih lanjut keunggulan sistem konstitutif, yaitu:<sup>90</sup>

1. kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dulu memperoleh "*filling date*" atau terdaftar dalam DUM;
2. kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama, dan alat bukti yang seperti itu, bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yakni KM. sehingga dalam hal ini pembuktian terhindar dari pemalsuan dan kecurangan;
3. dengan demikian, untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama;

---

<sup>89</sup> Gautama., Op. Cit., hal. 72.

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap, (1996) op cit., hal. 340.

4. oleh karena landasan menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat otentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding dengan sistem deklaratif. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa proses pendaftaranlah yang akan memberikan perlindungan penuh terhadap suatu merek. Meskipun bagi merek yang tidak terdaftar, tetapi telah luas pemakaiannya dalam perdagangan (*well known trademark*), maka diberikan juga perlindungan terhadapnya. Terutama dari tindak persaingan yang tidak jujur (Pasal 50 dan Pasal 52 sub a dari *Model Law For developing Countries on Marks Trade Names, and Acts of Unfair Competition*).<sup>91</sup>

## **2.4 Penghapusan Merek Menurut Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dan Menurut TRIPS**

### **2.4.1 Penghapusan Merek Menurut Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001**

Berdasarkan Undang-undang Tentang Merek, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penghapusan pendaftaran merek adalah:<sup>92</sup>

- Tindakan pencoretan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek;
- Pencoretan dari Daftar Umum Merek, dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan;
- Penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Tindakan penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jendral HKI atau berdasarkan permohonan

---

<sup>91</sup> Gautama., Op. Cit., hal. 72.

<sup>92</sup> Undang-undang Merek, op cit., penjelasan ps. 65

pemilik Merek yang bersangkutan<sup>93</sup>. Selain itu penghapusan pendaftaran merek juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Dibawah ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penghapusan merek, yaitu:

#### 1. Penghapusan atas Prakarsa Direktorat Jendral HKI

Berdasarkan pasal 61 ayat (2) UU Merek Tahun 2001, maka dasar penghapusan merek yang dilakukan oleh Direktorat Jendral HKI bersifat limitatif, yakni hanya terbatas pada alasan yang disebutkan dalam pasal 61 ayat (2) tersebut. Adapun alasan penghapusan yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut;

##### a) Merek yang tidak digunakan atau “non use”

Merek yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilik setelah didaftarkan dalam Daftar Umum Merek:

- Dalam perdagangan barang atau jasa;
- Hal ini berlangsung selama 3 (tiga) tahun berturut-turut (terus menerus), baik sejak tanggal pendaftaran tidak pernah dipakai selama 3 tahun berturut-turut, maupun dari pemakaian terakhir tidak dipergunakan lagi selama 3 tahun berturut-turut;

Yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah;

- Penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan;
- Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian, sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.<sup>94</sup>

Untuk alasan penghapusan karena merek yang tidak digunakan atau non use, maka berdasarkan pasal 61 ayat (3) UU Merek Tahun 2001, terdapat

---

<sup>93</sup> Ibid., ps. 61 ayat 1.

<sup>94</sup> Ibid., penjelasan ps. 61 ayat 2 huruf a.

beberapa pengecualian yaitu apabila alasan tidak digunakannya merek tersebut adalah karena:

- Larangan impor;
- Larangan yang berkaitan dengan izin peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan oleh pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
- Larangan serupa yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berkaitan dengan alasan penghapusan pada butir b tentang penggunaan merek tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa, maka pemerintah telah membuat klasifikasi barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1993 yang sejalan dengan klasifikasi barang dan jasa dalam “Nice Agreement” yang secara berkala diamandemen oleh para ahli.

Walaupun ada klasifikasi barang dan jasa sejenis, namun masih timbul penafsiran pengertian dalam praktek, karena tidak semua jenis barang yang dikenal masuk dalam klasifikasi tersebut. Berkaitan dengan barang sejenis, Saidin menuliskannya sebagai berikut:

“Menurut praktek hukum merek barang-barang adalah sejenis, jika dipandang dari sudut teknik dan perekonomian, barang-barang tersebut sedemikian dekat hubungannya, hingga jika barang-barang itu dipakai dengan merek-merek yang sama atau mirip, orang akan mengambil kesimpulan persamaan tempat asal barang-barang itu. Dalam menentukan apakah barang-barang itu sejenis, perlu diperhatikan persamaan sifat atau susunannya, persamaan tempat dan cara pembuatannya serta penjualannya dan persamaan tujuan pemakaiannya”.<sup>95</sup>

b) Digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai

Menurut penjelasan pasal 61 ayat (2) huruf (b) maka ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi:

---

<sup>95</sup> Saidin, SH, (2006), op.cit. hal. 411.

- Bentuk penulisan kata atau huruf, atau
- Penggunaan warna yang berbeda.

Dalam hal merek digunakan tidak sesuai dengan merek yang didaftar, dalam memori penjelasan UU Merek menyatakannya sebagai berikut:

“Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda”.<sup>96</sup>

Jika kita memperbandingkan ketentuan dalam penjelasan ini dengan pasal 5.c ayat (2) Paris Convention yang telah diratifikasi dengan KEPPRES No. 15 tahun 1997 maka akan ada potensi konflik yang berakibat terjadinya sengketa merek. Adapun bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

*“The foregoing provision shall be applicable, mutatis mutandis, to utility models; use of trademark by the proprietor in form differing in elements which do not alter the distinctive of the mark in the form in which it registered in one of the countries of the union shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark”*

Terjemahan

“Penggunaan suatu merek dagang oleh pemilik dalam suatu bentuk elemen-elemen yang berbeda yang tidak mengubah karakter pembeda dari merek tersebut dalam bentuk dimana merek tersebut telah terdaftar dalam salah satu Negara tidak mengakibatkan ketidakberlakuan pendaftaran tersebut dan tidak mengurangi perlindungan yang diberikan untuk merek tersebut”.<sup>97</sup>

Selanjutnya, Direktorat Jendral HKI dapat menghapus pendaftaran merek kolektif atas dasar<sup>98</sup>:

---

b. <sup>96</sup> Indonesia, *Undang-Undang Merek* (2001), loc.cit., penjelasan ps. 61 ayat (2) huruf

<sup>97</sup> Yayasan Klinik HAKI, op.cit., hal. 388.

<sup>98</sup> harahap, op.cit., hal. 611-612.

- a) Permohonan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis semua pemakai merek kolektif;
- b) Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak dipakai selama tiga tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftarannya atau pemakaian terakhir kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jendral;
- c) Bukti yang cukup bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; atau
- d) Bukti yang cukup bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.

## 2. Penghapusan atas Permintaan pemilik

Berdasarkan pasal 62 ayat (1) UU Merek Tahun 2001, maka permohonan penghapusan merek atas permintaan pemilik merek:

- Boleh untuk sebagian, atau
- Untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa.

Undang-undang juga memberi perlindungan kepada penerima lisensi dari merek yang diajukan permohonan penghapusan pendaftaran, yaitu dengan cara<sup>99</sup>:

- Harus ada persetujuan tertulis dari penerima lisensi;
- Apabila dalam perjanjian lisensi terdapat klausula yang menghenyampingkan hak penerima lisensi untuk memberi persetujuan atas permohonan penghapusan, maka permohonan penghapusan tersebut tidak memerlukan persetujuan tertulis dari penerima lisensi.

## 3. penghapusan atas permintaan Pihak Ketiga

undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai siapa yang dapat menjadi pihak ketiga. Hal ini berarti pengertian pihak ketiga dapat ditafsirkan;

---

<sup>99</sup> Ibid., hal. 559-560.

siapa saja dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada pengadilan Niaga tanpa kecuali. Termasuk ke dalamnya instansi pemerintah, terutama penuntut Umum.<sup>100</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dilihat bahwa permohonan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa pihak ketiga melibatkan peran serta Pengadilan Niaga.

#### **2.4.2 Pengaturan Penghapusan Merek Menurut *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)***

TRIPs merupakan suatu perjanjian antara negara-negara yang masuk dalam anggota World Trade Organization (WTO) untuk meminta kepada negara anggota masing-masing memenuhi standar proteksi terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah disepakati bersama dalam undang-undang nasional masing-masing negara. Menurut ketentuan dalam persetujuan TRIPs negara-negara anggota harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang terdapat dalam TRIPs untuk memperluas perlindungan pada bidang-bidang yang dirasa kurang mendapat perlindungan dalam wilayah negara masing-masing.

Ketentuan utama yang diatur dalam TRIPs adalah mengatur mengenai perlindungan merek serta bagaimana merek tersebut diartikan seperti yang dikutip dalam bagian II tentang Trademarks yang mencakup Pasal 15 hingga Pasal 21. Dalam Pasal 19 TRIPs disebutkan bahwa:

*“1. If use required to maintain a registration, the registration may be cancelled only after an interrupted period of at least three years of non use, unless valid reasons based on the existence of obstacles to such use are shown by the trademark owner. Circumstances arising independently of the will of the owner of the trademark, such as import restriction on or other governments for goods or services protected by the trademark, shall be recognized as valid reasons of use”*

---

<sup>100</sup> *Ibid.*,

“1. Dalam hak penggunaan suatu merek dagang merupakan persyaratan untuk mempertahankan pendaftarannya, pembatalan pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila merek dagang yang bersangkutan tidak digunakan selama kurun waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali apabila pemilik merek dagang dapat membuktikan adanya alasan yang sah tentang hambatan terhadap penggunaan merek dagang yang bersangkutan”

Dari pasal 19 TRIPs ini dapat terlihat hal yang menarik, yaitu tidak diaturnya penghapusan pendaftaran merek terdaftar. TRIPs hanya mengatur mengenai pembatalan merek yang syaratnya adalah tidak digunakannya merek selama kurun waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut. Ketentuan ini dalam Hukum Nasional Indonesia mengenai merek bukan merupakan syarat pembatalan merek, melainkan sebagai salah satu syarat penghapusan merek terdaftar.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 membedakan antara penghapusan merek dan pembatalan merek terdaftar. Penghapusan merek dan pembatalan merek terdaftar pada hakikatnya adalah sama, yaitu mencoret merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Baik penghapusan maupun pembatalan sama-sama jatuh menjadi yurisdiksi Pengadilan Niaga. Begitu pula dengan upaya hukum, apabila telah diputus oleh pengadilan niaga, maka hanya bisa langsung dimintakan kasasi dan tidak bisa banding.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 68 disebutkan tentang pembatalan merek terdaftar, alasan merek diantaranya bisa disebabkan pemohon yang mengajukan permohonan merek atas dasar itikad baik, lalu merek yang akan didaftar mengandung salah satu unsur bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain, sedangkan dalam penghapusan Merek Pasal 61 ayat (2) menyatakan alasan penghapusan pendaftaran merek adalah non use nya suatu merek selama 3 tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan barang dan

jasa, serta merek yang digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Dari segi prosedur pada pembatalan merek hanya dapat ditempuh melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, sedangkan dalam penghapusan merek, penghapusan dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yaitu penghapusan atas permintaan milik, penghapusan atas prakarsa Direktorat Jendral Merek dan penghapusan atas putusan pengadilan. Persyaratan pada gugatan penghapusan merek, pihak ketiga yang sudah terdaftar.

Proses penghapusan merek dan pembatalan merek pun berbeda. Untuk tenggang waktu pengajuan gugatan penghapusan merek atas alasan non use, harus lebih dulu berlangsung sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali untuk tidak kesesuaian barang dengan yang didaftarkan, tidak dibutuhkan jangka waktu. Dalam pembatalan merek hak untuk mengajukan gugatan terbatas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Lewat jangka waktu tersebut, tertutup kemungkinan untuk mengajukan gugatan pembatalan, kecuali atas merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum tidak diperlukan jangka waktu. Untuk pembuktian, sudah jelas objek yang harus dibuktikan berbeda antara penghapusan dan pembatalan merek.

Dari penjelasan di atas, jelas perbedaan antara penghapusan dan pembatalan merek menurut Undang-undang Merek di Indonesia. Pengaruh TRIPs bagi Indonesia tidak dapat diragukan lagi telah menjadi pendorong utama dibalik aktifnya kegiatan pembuatan perundang-undangan saat ini serta perkembangan mekanisme dibidang HKI khususnya merek.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Eddy Damian, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual* (Suatu Pengantar), Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm 31.

## **BAB 3**

### **PELANGGARAN TERHADAP HAK ATAS MEREK DAN MEKANISME PENGHAPUSAN MEREK**

#### **3.1 Pelanggaran Terhadap Hak Atas Merek dan Mekanisme Penghapusan Merek**

##### **3.1.1 Pelanggaran Terhadap Hak Atas Merek**

Pelanggaran terhadap hak atas merek biasanya dilakukan oleh pelaku usaha pesaing untuk mendapatkan keuntungan secara mudah. Bentuk pelanggaran tersebut biasanya berupa memakai tanpa izin, meniru, atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal. Tindakan tersebut jelas dapat merugikan masyarakat, baik itu pihak produsen maupun pihak konsumennya, termasuk negara.

Dasar dari tindakan pelanggaran terhadap hak atas merek, salah satunya berawal dari upaya persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Pasal 10 bis Ayat (2) Konvensi Paris ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practise industrial and commercial matters* dianggap perbuatan persaingan tidak jujur.<sup>102</sup>

Sementara dalam Pasal 10 bis ayat (2) Konvensi Paris ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practices industrial and commerciale matters* dianggap perbuatan persaingan tidak jujur. Sedangkan Ayat (3) Konvensi Paris menentukan bahwa yang akan dilarang khususnya adalah perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan, dengan cara apapun, terkait dengan asal-usul barang atau usaha-usaha industrial dan komersial sari seorang pengusaha yang bersaing”. Selain menentang pula semua tindakan-tindakan dan indikasi-

---

<sup>102</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op. cit. Hal 201.

indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul suatu barang.<sup>103</sup>

Persaingan tidak jujur juga bersifat melawan hukum. Sebab undang-undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Selain itu, persidangan tidak jujur ini pun dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Misalnya pada saat pelaku usaha melakukan pengelabuan untuk memelihara atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya.<sup>104</sup>

Seperti yang diatur dalam Pasal 382 bis KUHP bahwa perbuatan materiil yang diancam dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 900,00 (sembilan ratus) ialah perbuatan yang bersifat tipu-muslihat untuk mengelabui masyarakat atau orang tertentu.<sup>105</sup>

### 3.1.2 Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia

Ada beberapa upaya penyelesaian sengketa di bidang merek. Hal ini dihubungkan dengan jenis sengketa yang terjadi. Dibawah ini akan dijelaskan beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa merek, dapat melalui 3 (tiga) jalur hukum yaitu:

#### 1. Penanganan Melalui Hukum Perdata

Pemakaian merek tanpa hak dapat digugat oleh pemilik hak atas mereknya. Gugatan tersebut berdasarkan pada konsep perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut:

”Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal 202.

<sup>104</sup> *Ibid.*,

<sup>105</sup> *Ibid.*,

Namun pihak penggugat harus dapat membuktikan bahwa ia karena perbuatan melanggar hukum tergugat, menderita kerugian.

Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bisa digabungkan dengan permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk kepada hukum acara perdata yaitu terbukanya upaya banding dan kasasi. Sementara dalam gugatan pembatalan merek, terdapat upaya hukumnya sendiri. Pada prakteknya, gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak merek ini, sebaiknya didahului oleh putusan gugatan pembatalan merek yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>106</sup>

Gugatan oleh pemilik hak atas merek, dapat diajukan atas orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya. Baik merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak. Pemilik merek juga dapat mengajukan permohonan ganti rugi dengan penghentian pemakaian merek tersebut berdasarkan Pasal 76 Ayat (1) b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Niaga.<sup>107</sup>

Gugatan ganti rugi dapat pula diajukan oleh penerima lisensi merek. Baik secara sendiri atau pun secara bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Namun hak untuk mengajukan gugatan ini tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang merek.<sup>108</sup>

Pada saat proses untuk menentukan dan membuktikan besar kecilnya kerugian yang diderita oleh pemilik merek, akan terdapat kesulitan. Sebab bila diukur dengan nilai uang pada saat muncul kerugian, sifatnya relatif dan sulit dinilai. Dengan demikian, maka dalam memutuskan jumlah kerugian yang diderita, Hakim dapat menentukannya dengan prinsip "ex aequo et bono".<sup>109</sup>

Namun tetap harus ada upaya pembuktian yang diajukan kepada hakim. Hal ini dimaksudkan agar hakim dapat dibuktikan oleh yang menggugat dengan

---

<sup>106</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc.cit.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal. 203

<sup>108</sup> *Ibid.*,

<sup>109</sup> *Ibid.*,

menunjukkan adanya kemunduran omzet atau penjualan, walaupun mutu barangnya tetap terjaga.

Kemudian pada saat hakim melakukan pemeriksaan gugatan, ia dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut. Namun tetap harus berdasarkan pada permohonan pihak tergugat.<sup>110</sup>

Permohonan ini dikenal sebagai tuntutan provisi yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata. Ketentuan mengenai tuntutan provisi tersebut diatur dalam Pasal 180 HIR sebagai berikut:<sup>111</sup>

1. Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan terlebih dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang sudah mendapat kekuatan keputusan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik.
2. Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluaskan sampai kepada penyanderaan.

Apabila tergugat dituntut pula untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek tanpa hak tersebut, maka hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan setelah penggugat membayar harganya kepada tergugat.<sup>112</sup>

## 2. Penanganan Melalui Hukum Pidana

Upaya penyelesaian melalui jalur hukum pidana ini dapat ditempuh dengan berdasarkan pada Pasal 393 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>110</sup> *Ibid.*,

<sup>111</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, "Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek", Bandung: Mandar Maju, 2005, Hal. 459.

<sup>112</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, op.cit., Hal. 203.

Pidana.<sup>113</sup> Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 393 tersebut, mengatur bahwa merek, nama atau nama firma yang dipasang tidak harus persis serupa dengan merek, nama atau nama firma orang lain.<sup>114</sup> Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan yang sangat kecil pada merek, nama atau nama firma tersebut, maka tetap masih dapat dihukum.

Selain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengenai sanksi pidana atas tindakan pelanggaran merek, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Bab XIV, Pasal 90 sampai dengan Pasal 95.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Redaksi Penerbit Asa Mandiri, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara", Jakarta: Asa Mandiri, 2006, Pasal 393

Ayat (1) "barangsiapa memasukkan ke Indonesia ranpa tujuan terang untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya, dipakai secara palsu nama, firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama firma yang hayal, ataupun bahwa pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak Rp. 600,00 (enam ratus rupiah)".

Ayat (2) "Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap, karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan".

<sup>114</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djuhsaedillah, op. Cit., Hal. 204, yang mengutip dari pendapat R. Soesilo dalam bukunya "KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal."

<sup>115</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001., Op.cit., Pasal 90 s/d Pasal 95 sebagai berikut:

Pasal 90: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Pasal 91: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."

Pasal 92: (1) "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Ketentuan khusus pada Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 diatas, sesuai dengan asas hukum "lex specialis lex generalis", artinya dapat mengesampingkan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas suatu aturan yang memiliki kesamaan. Dengan adanya ketentuan sanksi pidana, tidak mengurangi kemungkinan dari pihak yang berhak untuk juga melakukan gugatan perdata.<sup>116</sup>

### 3. Penanganan Melalui administrasi Negara

Selain penanganan melalui jalur perdata dan pidana, maka negara juga bisa menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik merek yang sah. Yaitu melalui kewenangan administrasi negara, diantaranya melalui Pabean, Standar Industri, Kewenangan Pengawasan Badan Penyiaran, dan Kewenangan Pengawasan Standar Periklanan.

#### a. Penanganan oleh pabean

Konvensi Paris dalam Pasal 9 menentukan sebagai berikut:<sup>117</sup>

---

(2) "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."

(3) "Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)."

Pasal 93: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."

Pasal 94: "Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)."

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 95: "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan."

<sup>116</sup> Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc.Cit.

<sup>117</sup> Achmad Zen Umar Purba, "Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs", Bandung; PT. Alumni, 2005, Hal. 293, yaitu pada Lampiran III mengenai Provision of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967, mentioned in the TRIPs Agreement).

### Article 9

*{Marks, Trade Names: Seizure, on importation, etc., of Goods Unlawfully Bearing a Mark or Trade Name}*

- (1) All Goods unlawfully bearing a trademark or trade name shall be seized on importation into those countries of the Union where such mark or trade name is entitled to legal protection.*
- (2) Seizure shall likewise be effected in the country where the unlawful affixation occurred or in the country into which the goods were imported.*
- (3) Seizure shall take place at the request of the public prosecutor, or any other competent authority, or any interested party, whether a natural person or a legal entity, in conformity with the domestic legislation of each country.*
- (4) The authorities shall not be bound to effect seizure of goods in transit.*
- (5) If the legislation of a country does not permit seizure on importation or by seizure inside the country.*
- (6) If the legislation of a country permits neither seizure on importation nor prohibition of importation nor seizure inside the country, then, until such time as the legislation is modified accordingly, these measures shall be replaced by the actions and remedies available in such cases to nationals under the law of such country.*

Berdasarkan ketentuan di atas, barang-barang yang memakai merek dagang secara tidak sah, dimana merek tersebut dimiliki oleh warga Negara peserta Konvensi Paris, maka barang-barangnya itu dapat disita pada waktu diimpor masuk ke Negara peserta lain. Atau minimal diadakan larangan terhadap impor barang-barang tersebut.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> Muhamad Djumhana dan R. Ubaedillah, Op. Cit., Hal. 208.

Apabila terdapat indikasi adanya kepalsuan pada sumber barang-barang bersangkutan atau pada identitas dari orang yang membuatnya atau pedagang yang menjual barang itu, maka dapat pula dilakukan tindakan larangan impor atas barang-barang tersebut.<sup>119</sup>

Merujuk pada peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan di Indonesia, sesungguhnya telah ada mekanisme hukum untuk melindungi merek. Ketentuan pada Bab X Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, memuat larangan, pembatasan, dan penangguhan impor atau ekspor barang-barang yang merupakan hasil dari Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang kepabeanan dilakukan oleh direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat ini menjalankan tugas sehubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau ke luar dari Daerah Pabean sekaligus memungut Bea Masuk.<sup>120</sup>

Selain adanya kewenangan instansi kepabeanan untuk mengawasi seluruh lalu lintas barang, tetapi dalam hal pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual ini, diperlukan peran serta pemilik atau pemegang atas Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta instansi teknis lainnya.<sup>121</sup> Upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu meminta kepada Pengadilan Negeri setempat (daerah hukumnya meliputi Kawasan Pabean, yaitu tempat kegiatan impor atau ekspor tersebut berlangsung) untuk mengeluarkan suatu perintah tertulis.<sup>122</sup> Permintaan tersebut ditujukan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean apabila berdasarkan bukti yang cukup, diduga sebagai barang hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.<sup>123</sup>

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*, Hal. 208-209.

<sup>122</sup> *Ibid.*, Hal. 209.

<sup>123</sup> *Ibid.*

Pengajuan permohonan penangguhan harus diajukan dengan disertai:<sup>124</sup>

- 1) Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek atau hak cipta yang bersangkutan.
- 2) Bukti pemilikan merek atau hak cipta yang bersangkutan.
- 3) Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- 4) Jaminan.

Kelengkapan untuk permohonan penangguhan diatas bersifat mutlak. Fungsinya untuk menghindarkan penggunaan ketentuan ini dalam praktek dagang yang justru bertentangan dengan tujuan pengaturan untuk mengurangi atau meniadakan perdagangan barang-barang hasil pelanggaran merek dan hak cipta.<sup>125</sup>

Jaminan yang disyaratkan diatas harus mempunyai nilai yang cukup. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pihak yang diduga melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu. Kemudian untuk mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak. Selain itu juga untuk melindungi Pejabat Bea dan Cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.<sup>126</sup>

Berdasarkan pada perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri mengenai penangguhan tersebut, maka Pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai perintah penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspornya tersebut.<sup>127</sup>

Kemudian terhitung sejak diterimanya perintah tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka pejabat Bea dan Cukai juga harus langsung

---

<sup>124</sup> *Ibid.*

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*, Hal. 210.

melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari Kawasan Pabean.<sup>128</sup>

### 3.2 Mekanisme Penghapusan Merek Menurut UU Merek No. 15 Tahun 2001

Dibawah ini adalah beberapa mekanisme penghapusan merek dalam Daftar Umum Merek serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya, yaitu:

1) Atas Prakarsa Direktorat Jendral HKI

- Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jendral dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut;
- Diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi;

2) Atas Permintaan pemilik

Tata caranya cukup sederhana, yaitu permohonan penghapusan diajukan kepada direktorat Jendral, mencatatnya dalam Daftar Umum Merek, mencoret jenis barang dan/atau jasa merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, serta mengumumkan penghapusan dalam Berita Resmi Merek. Dalam pasal 20 PP No. 23 Tahun 1993, permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek harus diajukan dengan menyebutkan merek terdaftar dan nomor pendaftaran yang bersangkutan. Selanjutnya pada pasal 21 PP Nomor 23 Tahun 1993, setiap permintaan penghapusan merek terdaftar harus dilengkapi dengan :

- a) Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya;
- b) Surat kuasa khusus bagi permintaan penghapusan, apabila diajukan melalui kuasa;

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

- c) Surat pernyataan persetujuan tertulis dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang dimintakan penghapusan masih terikat perjanjian lisensi;
- d) Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar, yang besarnya ditetapkan Menteri.

3) Atas permintaan Pihak Ketiga

Berdasarkan pasal 64 Uu Merek Tahun 2001, maka tata cara penghapusan pendaftaran merek atas putusan pengadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dilakukan oleh Direktorat Jendral HKI;
- 2) Cara penghapusan berupa tindakan pencoretan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek;
- 3) Pencoretan diikuti dengan pemberian catatan mengenai alasan penghapusan dan tanggal penghapusan (contoh terlampir);
- 4) Mengumumkan penghapusan dalam Berita Resmi Merek;
- 5) Pemberitahuan penghapusan kepada pemilik atau kuasanya:
  - Diberitahukan secara tertulis;
  - Menyebut alasan penghapusan;
  - Berisi penegasan yang dimulai sejak tanggal pencoretan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **3.3 Alasan Adanya Mekanisme Penghapusan Pendaftaran Merek di Indonesia**

Pada hekekatnya, mekanisme penghapusan pendaftaran merek ialah untuk memberikan kepastian hukum agar merek yang terdaftar tersebut digunakan dalam perdagangan barang atau jasa, sesuai dengan pengertian merek dalam pasal 1 UU Merek Tahun 2001 bahwa merek tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (intent to use). Sehingga salah satu alasan dari penghapusan pendaftaran ialah jika

merek tersebut tidak digunakan (non use) selama periode tertentu, yaitu jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut. Dan juga merupakan salah satu upaya dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap merek, terutama dalam menghindari adanya persaingan curang (unfair competition) serta memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lain yang untuk mendaftarkan mereknya dengan itikad baik.

Ketentuan mengenai penghapusan dalam UU Merek sekarang ini khususnya tentang pemakaian yang tidak sesuai, bermula dari terjadinya praktik-praktik “nakal” dalam persaingan dagang dengan cara mencari celah dalam sistem pendaftaran merek<sup>129</sup>. Pada masa berlakunya Undang-Undang Merek lama No. 21 Tahun 1961 yang menganut asas deklaratif bagi pendaftaran merek sedangkan hak atas merek berdasarkan pemakaian pertama di Indonesia, banyak merek terdaftar hanya berupa merek kata dalam huruf cetak biasa, namun dalam pemakaian sebenarnya merek tersebut digunakan dalam bentuk huruf yang khas dan dengan dikombinasikan dengan lukisan, garis dan warna pada desain kemasannya. Merek-merek tersebut menjadi dikenal oleh konsumen dan masyarakat pada umumnya, dan mengundang ketertarikan para pesaing yang ingin meniru merek dan desain kemasan itu.

Cara yang mereka tempuh adalah mendaftarkan merek kata yang sedapat mungkin diusahakan agar masih dapat dianggap berbeda dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya sehingga berhasil didaftarkan di Kantor Merek walaupun jenis barang yang didaftarkan adalah sejenis. Setelah mereknya terdaftar, ternyata dalam penggunaannya merek tersebut pada produk yang dihasilkan disesuaikan sedemikian rupa baik cara penulisan maupun tata warna dan desain kemasannya sehingga sangat menyerupai produk dengan merek yang telah terdaftar dan dipakai lebih dahulu dan telah menjadi dikenal oleh konsumen dan masyarakat pada umumnya.

---

<sup>129</sup> Diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan narasumber, Bapak Gunawan Suryomucito, Praktisi HKI dan Partner pada Suryomucito & Co, pada tanggal 13 Juni 2009.

Cara-cara bersaing semacam itu sebenarnya merupakan suatu bentuk persaingan curang namun terlindung dibalik pendaftaran merek. Mengingat pada waktu itu Indonesia belum mempunyai hukum tentang persaingan curang yang komprehensif, perumus undang-undang memasukkan ketentuan mengenai penghapusan yang mencakup alasan penghapusan berdasarkan pemakaian yang berbeda dari yang didaftarkan.

Adapun mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai Unfair Competition menurut pasal 10 bis Konvensi Paris, yaitu meliputi segala tindakan yang menciptakan confusion, adanya pernyataan menyesatkan (*false allegation*) untuk mendiskreditkan kompetitornya, serta ada indikasi atau pernyataan bahwa setiap tindakan atau praktek yang bertentangan dengan praktek di dalam kegiatan perdagangan yang jujur dianggap sebagai unfair competition (*dishonest practice*)<sup>130</sup>.

Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundangundangan yang mengatur secara khusus mengenai unfair competition dalam kaitannya dengan pemakaian merek. Namun, Unfair competition ini dapat diakomodir dalam ketentuan yang termuat dalam aturan hukum pidana dan perdata, yaitu pasal 382 bis KUHP dan pasal 1365 KUHP mengenai perbuatan melawan hukum<sup>131</sup>, meskipun tidak begitu efektif untuk diterapkan dalam mengatasi masalah di atas.

Terminologi penghapusan (*deletion*) yang ada pada ketentuan Undang-Undang Merek kita tidak ada padanannya dalam hukum merek yang berlaku di negara-negara lain, terutama di negara-negara yang sudah mempunyai hukum tentang persaingan curang yang komprehensif, seperti yang ada pada lampiran dua penelitian ini. Pada sistem Anglo American, yaitu dalam *United States Code Title 15 (Lanham Act), Chapter 22 on Trademark Law*, terminologi yang digunakan ialah cancellation. Dasar pengajuan cancellation itu antara lain karena merek tersebut tidak digunakan oleh pemiliknya (*non use*), karena merek tersebut menjadi

---

<sup>130</sup> Yuhassarie, *op. cit.*, hal. 218-219.

<sup>131</sup> *Ibid.*,

nama jenis (*becoming generic*), dan selanjutnya jika terdapat penipuan (*fraud*) dari pendaftarannya, yang dapat diajukan setiap saat.

Pengajuan cancellation ini dapat diajukan oleh siapa saja yang merasa dirinya dirugikan, termasuk juga hasil dari kesalahanggapan atau yang mengaburkan konsumen (*dilution*) sebagai akibat dari pengunjukan dari aslinya yang menyesatkan, pendeskripsian atau penggambaran yang menyesatkan (*false designation of origin, false description or representation*) sebagaimana ditentukan § 43 (15 U.S.C. § 1125).

Sementara pada sistem eropa continental, yaitu dalam Intellectual Property Code Perancis, suatu permohonan pendaftaran merek yang tidak emenuhi ketentuan art. L711-1 sampai dengan art. L711-4 akan dianggap *null and void* dengan dengan adanya suatu keputusan pengadilan<sup>132</sup>. Upaya hukum tersebut disebut dengan *invalidity proceeding*, selanjutnya tindakan ini hanya dapat dijukan oleh pemilik merek dengan hak prioritas dan tindakan tersebut tidak dapat diterima jika merek didaftar dengan itikad baik dan jika ia diijinkan untuk itu selama jangka waktu 5 (lima) tahun<sup>133</sup>.

Selanjutnya juga terdapat upaya hukum *revocation*, yang alasannya ialah pemilik merek yang tidak menggunakan mereknya tersebut dalam peredaran barang dan jasa selama lima tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas<sup>134</sup>. Pemilik merek juga berkewajiban untuk mencabut haknya (atas tindakannya sendiri) jika mereknya tersebut menjadi nama umum dalam perdagangan barang atau jasa, serta dapat menyesatkan (*liable to mislead*)<sup>135</sup>.

Di jepang dalam 1996 *Law Amending Japanese Tademark Act*, upaya hukum yang dapat dilakukan ialah melalui *trial agains decision of*

---

<sup>132</sup> ketentuan-ketentuan itu antara lain mengenai pengertian merek dagang atau jasa, jenis-jenis yang dapat dijadikan merek dagang atau jasa, pengecualian-kecualian yang tidak dapat dianggap atau bukan elemen dari suatu merek dagang atau jasa. "French Intellectual Property Code, Book VII on Trademarks, Service Marks and Other Distinctive Signs, "<http://www.legifrance.go.uv.fr/html/codes/traduits/cpiatext.htm> art. L714-3, 25 Juni 2007.

<sup>133</sup> *Ibid.*,

<sup>134</sup> *Ibid.*, Art. L714-5.

<sup>135</sup> *Ibid.*, Art. L714-6.

*refusal* (penolakan), *invalidation trial dan cancellation trial*<sup>136</sup>. Alasan untuk *invalidation* umumnya apabila merek yang terdaftar kehilangan daya pembedanya atau alasan lainnya yang masuk dalam merek yang tidak dapat didaftar (*unregistrable*), seperti memiliki persamaan pada merek yang telah terdaftar sebelumnya atau dengan merek terkenal yang belum terdaftar. Selanjutnya untuk *cancellation trial* dapat diajukan jika merek terdaftar itu tidak dipakai (*non use*) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut, ataupun untuk menghindari penyesatan yang akan membingungkan konsumen (*confusion*).

Dasar pertama penghapusan dalam Undang-Undang Merek kita yaitu *non use*, upaya hukum untuk mencoret (*to remove*) merek dari daftar umum merek yang ada di empat negara tersebut umumnya melalui *cancellation*. Namun, untuk dasar kedua penghapusan Undang-Undang Merek kita yaitu pemakaian yang tidak sesuai dengan yang didaftar, pengaturan yang ada ialah *cancellation* jika pemakain merek tersebut akan menimbulkan penyesatan ataupun membingungkan konsumen karena menurut ketentuan undang-undang mereka, pemakaian yang tidak sesuai tersebut biasanya pemakaian yang mempunyai unsur penipuan ataupun menyesatkan konsumen.

Upaya penipuan atau penyesatan seperti itu sebenarnya termasuk dalam persaingan curang yang telah diatur secara komprehensif di negara-negara tersebut, seperti Jepang dalam Law No. 47 on *Unfair Competition Prevention Law* atau dalam negara *Common Law* yang bahkan menganggap *business reputation* sebagai *industrial property* dalam *Trade Practices Act* nya karena commercial goodwill juga dinilai sebagai hal yang penting.

Sebagai anggota dari masyarakat internasional ketentuan-ketentuan pada konvensi-konvensi internasional, yaitu Konvensi Paris serta Protokol Madrid juga dapat dijadikan acuan. Pengaturan mengenai *non-use* dan pemakain yang tidak sesuai dengan yang didaftar diatur dalam art. 5 C (1) Konvensi Paris:

---

<sup>136</sup> Arthur Wineburg, *Intellectual Property Protection in Asia*, 2<sup>nd</sup> Edition, Lexis Nexis, 2002, *Japanese Trademark Act*, Art. 44-45, 68.

*(1) if, any country, use of the registered mark is compulsory, the registration may be cancelled only after reasonable period, and then only if the person concerned does not justify his inaction.*

Jika pengguna merek yang terdaftar pada suatu negara itu merupakan kewajiban dan pemilik merek yang bersangkutan tidak memberikan pembenaran tindakannya tersebut, merek terdaftar tersebut dapat dibatalkan pada suatu jangka waktu yang wajar. Undang-undang Merek kita mengatur hal tersebut dengan adanya tindakan penghapusan jika merek tidak digunakan selama jangka waktu tiga tahun berturut-turut. Selanjutnya pada art. 5 C (2) Konvensi Paris:

*(2) Use of a trademark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark.*

Ketentuan tersebut mengatakan bahwa penggunaan suatu merek dagang oleh pemiliknya dalam suatu elemen yang berbeda yang tidak mengubah karakter pembeda dari merek tersebut dalam bentuk dimana telah terdaftar, tidak mengakibatkan ketidakberlakuan pendaftaran tersebut dan tidak mengurangi perlindungan yang diberikan pada merek tersebut.

Sementara dalam Undang-undang kita mengatur bahwa penggunaan merek yang tidak sesuai, yang meliputi ketidaksesuaian bentuk penulisan kata atau huruf atau dalam warna yang berbeda sebagaimana penjelasan pasal 61 ayat (2) huruf b Undang-Undang Merek Tahun 2001, merupakan alasan dapat dihapuskannya merek dari Daftar Umum Merek.

Pada *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (Protokol Madrid), jangka waktu perlindungan pendaftaran internasional berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun dengan membayar *renewal fee* pada biro internasional<sup>137</sup>.

---

<sup>137</sup> "protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, "[http://www.wipo.int/Madrid/en/legal\\_texts/trtdocs\\_wo016.html](http://www.wipo.int/Madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo016.html), art. 6 dan art. 7.

Seperti yang terjadi pada pendaftaran internasional di Amerika Serikat, jika pendaftaran di Negara asal itu diabaikan, dibatalkan atau telah lampau waktu, pendaftaran internasional dari merek tersebut kemungkinan besar dapat dibatalkan juga<sup>138</sup>. Pada lima tahun pertama, pendaftaran internasional itu sepenuhnya tergantung pada permohonan pendaftaran yang ada di Amerika Serikat sehingga jika pendaftaran pada Negara asal tersebut ditolak, diubah ataupun dibatalkan, permohonan pendaftaran internasionalnya pun dibatalkan. Pembatalan dari permohonan pendaftaran negara asal juga akan dapat membatalkan permohonan pendaftaran internasionalnya setelah lima tahun jika tindakan yang mengakibatkan pembatalan itu dimulai pada jangka waktu lima tahun itu sebenarnya pendaftaran internasional menjadi bebas (*independent*).

### **3.4 Tata Cara Gugatan Sengketa Merek Di Pengadilan Niaga**

#### **3.4.1 Tata Cara Gugatan Di Pengadilan Niaga**

Sehubungan dengan gugatan Pengadilan Niaga, maka Undang-Undang telah memberikan aturan tentang tata cara pengajuan gugatan di atur dalam pasal 80 UU Merek dan KEPRES RI No.97 Tahun 1999 tentang pembentukan Pengadilan Niaga.

Adapun “tata cara pengajuan gugatan”<sup>139</sup> tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran merek yang di ajukan kepada ketua pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau pengadilan Niaga Indonesia pada saat ini “Pengadilan Niaga yang terbentuk berada di Medan, Jakarta, Semarang , Ujung Pandang dan Surabaya”.
- b. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat di berikan tanda terima tertulis

---

<sup>138</sup> “The Madrid Protocol Frequently Ask Questions by US Trademark Owners seeking International Rights,” <http://www.uspto.gov/web/trademarks/madrid/madridfaqs.htm#q1>, 27 Juni 2007.

<sup>139</sup> Ibid., ps.63.

- yang di tandatangi panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan;
- c. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada ketua pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan;
  - d. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang;
  - e. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan;
  - g. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan;
  - h. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Mahkamah Agung;
  - i. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terwajib disampaikan terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum;
  - j. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan diucapkan”.

Memang dari ketentuan ini tidak disebutkan apakah tatacara ini juga berlaku bagi gugatan penghapusan merek namun dikarenakan gugatan penghapusan merek merupakan bagian dari sengketa merek yang penyelesaian gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga (lihat pasal 61 ayat (5) dan pasal 63 UU Merek). Oleh karena itu tata cara gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini juga berlaku bagi gugatan penghapusan merek.

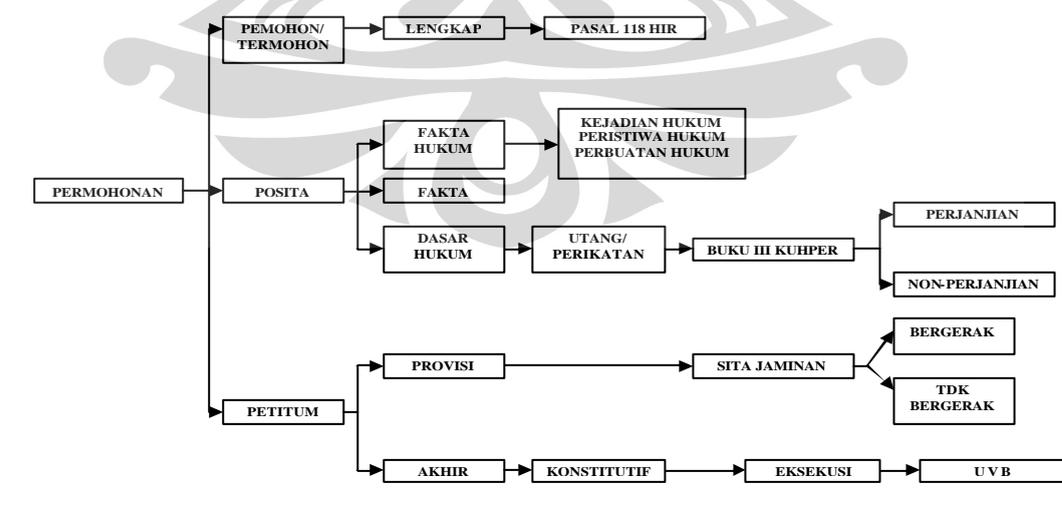
Dalam kaitannya dengan penunjukan oleh Undang –Undang tempat pengadilan ini jika diperbandingkan dengan undang-undang merek terdahulu maka Saidin menyebutkan:

“Dengan ditentukan nya pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada undang-undang yang lama. apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda lainnya. peristiwanya juga adalah peristiwa perdata sekitar tentang *onrechtmatigedaad* atau *wanprestasi*”.<sup>140</sup>

Berbeda dengan putusan perkara *perdata biasa* dimana keberatan putusan terhadap pengadilan tingkat pertama dapat diajukan *banding* ke Pengadilan Tinggi sedangkan pada perkara merek keberatan atas *putusan pengadilan Niaga* adalah *kasasi*. Ketentuan ini dapat kita temukan dalam pasal 82 UU Merek yang menyatakan “Terhadap putusan Pengadilan Niaga dimaksud dalam pasal 80 ayat (8) hanya dapat diajukan kasasi”<sup>141</sup>

### Gambar / Bagan 3.1.

Skema Proses Permohonan / Gugatan Sengketa Merek di Pengadilan Niaga.



<sup>140</sup> Saidin, SH., op. cit.hal.401

<sup>141</sup> Indonesia, *Undang-Undang Merek*, op. cit.,ps 82.

### 3.4.2 Tata Cara Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi. Tentang tata cara pengajuan upaya hukum tunduk dalam ketentuan “Pasal 83 UU Merek”<sup>142</sup> sebagaimana disebutkan dibawah ini :

- a. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 UU Merek Tahun 2001 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut;
- b. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran;
- c. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)”.
- d. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi di daftarkan”.
- e. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah memori kasasi diterima oleh panitera”.
- f. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)”

---

<sup>142</sup> *Ibid.*, ps. 83.

- g. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- h. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung”.
- i. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.
- j. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pialing lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan”.
- k. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan”.

Upaya hukum kasasi merupakan upaya terakhir yang disyaratkan Undang-Undang dalam gugatan penghapusan sengketa merek (Pasal 82 UU Merek), namun sering ditemui terhadap perkara ini diajukan peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa sebagaimana di maksud dalam UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berkaitan dengan peninjauan kembali terhadap perkara merek, karena gugatan penghapusan merek tunduk kepada Pengadilan Niaga {lihat Pasal 61 ayat (5) dan Pasal 63 UU Merek} dan Undang – Undang nomor 4 tahun 1998 tentang Pengadilan Niaga yang menyatakan terhadap putusan berkekuatan hukum tetap dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali, maka upaya hukum ini dapat dibenarkan sepanjang memenuhi ketentuan dalam pasal 23 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 66 sampai dengan pasal 76 UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

**BAB 4**  
**ANALISA YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM**  
**PEMEGANG MEREK TERDAFTAR DALAM SENGGKETA MEREK**  
**(Studi Kasus Perkara Nomor : 03/MERЕК/2002/PN.NIAGA.JKT.PST)**

**4.1 Kriteria Untuk Menyatakan Merek Tidak Digunakan Sesuai dengan Etiket yang Didaftarkan**

Dalam rangka menilai kriteria merek yang digunakan tidak sesuai dengan etiket, ada beberapa kriteria yang dapat menjadi dasar penilaian sebagaimana dinyatakan dibawah ini:

a. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001

Berkaitan dengan alasan penghapusan pada butir Pasal 61 ayat (2) b tentang penggunaan merek tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa, maka pemerintah telah membuat klasifikasi barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1993 yang sejalan dengan klasifikasi barang dan jasa dalam “Nice Agreement” yang secara berkala diamandemen oleh para ahli.

Menurut penjelasan pasal 61 ayat (2) huruf (b) maka ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi:

- Bentuk penulisan kata atau huruf, atau
- Penggunaan warna yang berbeda.

Dalam hal merek digunakan tidak sesuai dengan merek yang didaftar, dalam memori penjelasan UU Merek menyatakannya sebagai berikut:

“Ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda”.<sup>143</sup>

b. Menurut Putusan Hakim Di Indonesia

- Dalam kasus TOP ONE (PENGGUGAT) VS MEGA TOP (TERGUGAT) Kasus ini berawal dari PT. Topindo Atlas Asia sebagai pemilik merek TOP 1 dan lukisannya yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan Nomor 504089 tertanggal 4 April 2002 untuk jenis barang minyak pelumas untuk motor yang masuk dalam kelas 4. Kemudian diketahui pula bahwa telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, merek kata MEGATOP yang terdaftar dengan Nomor 411000 tanggal 10 Maret 1998 atas nama PT. Lumasindo Perkasa yang juga dilindungi untuk jenis barang kelas 4 (empat) jenis pelumas.<sup>144</sup>

Berdasarkan data-data hasil monitoring di pasaran yang diperoleh pihak PT. Topindo Atlas, ditemukan fakta bahwa PT. Lumasindo Perkasa yang hanya mendaftarkan mereknya dengan kata MEGATOP dengan tulisan kata MEGATOP dalam clips, 1 kata New Formula dalam angka 1 dan lukisan serta unsur warna merah dan kuning. Hal ini tidak sesuai dengan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan penambahan unsur angka 1 dengan tulisan kata MEGATOP dalam elips dan 1 serta kata New formula dalam angka 1 dan lukisan serta menggunakan unsur warna merah dan kuning yang hampir dengan merek yang didaftarkan oleh TOP 1.

Dengan beredarnya produk oli merek TOP 1 dan MEGATOP yang serupa di pasaran, telah menimbulkan persepsi yang keliru di kalangan konsumen yang beranggapan bahwa oli merek MEGATOP adalah juga produk TOP 1. Hal ini merupakan upaya pendomplengan merek yang dilakukan PT.

---

<sup>143</sup> Indonesia, *Undang-Undang Merek* (2001), loc.cit., penjelasan ps. 61 ayat (2) huruf b.

<sup>144</sup> Lihat Putusan Pengadilan Niaga No. 02/Merek/2003PN.Niaga.Jkt.Pst

Lumasindo Perkasa terhadap merek milik PT. Topindo Atlas. Atas dasar itulah, PT. Topindo Atlas menggugat penghapusan merek MEGATOP yang dalam kegiatan produksi barangnya menambahkan kata 1 dalam clips serta menggunakan unsur merah dan kuning.

Atas dasar itulah PT. Topindo Atlas selaku Penggugat menggugat PT. Lumasindo Perkasa selaku Tergugat untuk menghapuskan pendaftaran merek MEGATOP yang tidak sesuai dengan yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek. Hal ini sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) butir b tentang penghapusan pendaftaran merek yang dapat dilakukan apabila merek tersebut digunakan untuk jenis barang yang tidak sesuai dengan jenis barang yang dimohonkan pendaftaran. Penggugat juga menggugat Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat karena Direktorat merek sebagai instansi yang melaksanakan pendaftaran merek yang dapat menghapus merek dari Daftar Umum Merek.

Dalam jawabannya, Tergugat menyatakan bahwa:

1. Logo angka satu berikut kata MEGATOP mempunyai tujuan sebagai tanda kualitas produk juga telah dilindungi secara hukum sebagai logo seni dalam hak cipta;
2. Tergugat membedakan antara unsur merek dan mana yang menjadi kemasan dan unsur seni logo, dan menyatakan bahwa Penggugat mencampurkan antara merek dan kemasan.

Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga dalam memutuskan kasus ini meskipun gugatan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dapat digabungkan dalam satu gugatan, tetapi dalam perkara ini selain tidak dituntut dalam gugatan juga didasarkan atas Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2003. Pengadilan Niaga baru berwenang mengadili Hak Cipta pada bulan Juli 2003 (vide Pasal 78 undang-undang No. 19 Tahun 2003). Berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas, majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Penggugat yang tidak puas dengan keputusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat langsung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh Mahkamah Agung, kasasi penggugat dikabulkan karena dalam pertimbangan Mahkamah Agung, merek yang digunakan oleh Termohon Kasasi dengan menambahkan tulisan MEGATOP didalam ellipsis diatas angka 1, walaupun telah terdaftar sebagai jenis ciptaan seni logo, tetapi tidak dapat digunakan oleh Termohon Kasasi pada produk barangnya sehingga merupakan merek dari barang tersebut.<sup>145</sup>

Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung, karena memang penggunaan kata MEGATOP dengan menambahkan elips dan angka 1 sudah tidak sesuai antara yang didaftarkan ke Direktorat Merek dengan yang dipergunakan dalam barang. Ditambah lagi, penambahan elips dan angka 1 pad; merek MEGATOP menyerupai merek yang dipergunakar oleh TOP 1 dalam kegiatan perdagangannya. Dapat dikatakan MEGATOP mendompleng merek TOP 1 yang telah dikenal oleh masyarakat, serta akan membingung-kan masyarakat yang akan beranggapan bahwa antara TOP 1 dan MEGATOP merupakan satu produk.

- Dalam kasus PT MUSTIKA RATU (PENGGUGAT) VS PT PHYTO KEMO AGUNG (TERGUGAT) Merek Special Slimming Tea diputuskan dihapus dari daftar merek. Dalam gugatannya, Mustika Ratu menyatakan produk PT Phyto di pasaran tidak sama dengan sertifikat mereknya. Merek PT Phyto dan Mustika Ratu juga dinilai memiliki kesamaan. Gugatan teregister dalam nomor perkara 31/Merek/2009/PN.Niaga JKT.PST.Sementara, PT Phyto dalam tanggapannya membantah gugatan Mustika Ratu. Dalam jawaban produsen alat-alat kecantikan itu dijelaskan bahwa Slimming Tea bukanlah merek, melainkan keterangan atas barang. Yakni jamu celup pelangsing, yang menjadi merek adalah Mustika Ratu. Merek Mustika Ratu dan PT Phyto memiliki pembeda. Merek PT Phyto adalah Special Slimming Tea dengan logo spesial slimming tea. Etiket

---

<sup>145</sup> Lihat Putusan Mahkamah Agung Republik , HaKI/2003.

merek produk PT Phyto itu dinilai tidak sesuai antara sertifikat merek dengan produk yang dipasarkan. dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat surat Direktur HKI bertentangan dengan sertifikat merek yang ditelurkan Ditjen Hakis sendiri, Etiket itu tidak sesuai dengan etiket dalam sertifikat merek Special Slimming Tea sendiri. Merek itu terdaftar terdaftar pada 7 Januari 2008 dengan No. IDM000151837 di kelas lima. Dalam sertifikat diterangkan bahwa kemasan berwarna hitam dan putih, tidak terdapat lukisan cangkir dan daun, serta tidak ada kata PT Phyto. Terbukti menurut hukum bahwa tergugat I (PT Phyto) memakai merek yang tidak sesuai dengan merek yang terdaftar, Kesamaan etiket itu juga membuktikan bahwa merek Slimming Tea dan Special Sllimming Tea memiliki persamaan pada pokoknya.

c. Menurut Putusan Hakim di Amerika Serikat

- Pada tanggal 20 Januari 1999, Novartis menggugat McNeil atas pelanggaran merek dagang, penetapan palsu asal dan persaingan curang berdasarkan penggunaan yang tidak sah yang dilakukan oleh terdakwa atas merek-Soft Chews. Novartis adalah produsen dari merek Triaminic produk-produk farmasi over-the-counter (obat bebas/obat2 yang bisa dibeli tanpa resep dokter) yang meliputi batuk, pilek, alergi, dan produk sinus. McNeil, sebuah divisi dari Johnson & Johnson, adalah produsen dari merek Tylenol yang menjual obat2an yg bisa dibeli tanpa resep dokter ( over-the-counter/OTC ) yaitu asetaminofen penghilang rasa sakit/analgetik dan reduksi pereda demam. Novartis memproduksi lini Produk Triaminic untuk Anak-anak yang di dalam formnya terdaftar sebagai bentuk tablet lembut, dikunyah, cepat Perdana-larut yang semuanya tercatat sebagai merek Softchews. Novartis tercatat sebagai pemilik the Supplemental yang terdaftar dalam Register of the United States Patent and Trademark Office untuk merek SOFTCHEWS “batuk, pilek, alergi dan sinus. McNeil telah memasarkan barang dagangannya yaitu

Tylenol penyembuh rasa Nyeri dan pereda demam-yang dipakai khusus untuk Anak-anak yang semuanya menggunakan merek Soft Chews.

Bahwa merek softchews milik Penggugat adalah terdaftar dengan PTO, bukan pada Principal Register /daftar terpenting, tetapi pada the Supplemental Register /Daftar Bahan Tambahan. Penggugat's pendahulunya. Sandoz Corporation, pada awalnya telah melakukan pendaftaran dengan istilah " SOFT CHEWS " dengan PTO pada the Supplemental Register/ Pokok Daftar pada tanggal 5 April 1995. Atas dasar tujuan penggunaan merek ini tidak pernah digunakan sebelumnya. Pada tanggal 11 September 1995, PTO menolak pendaftaran merek diajukan pada the Principal Register karena ini "hanya menjelaskan [d] barang2." ( Kantor PTO Aksi/Office Action, Reynolds Decl Ex. A..) PTO menjelaskan bahwa " merek SOFT CHEWS nampaknya menunjukkan bahwa barang-barang itu adalah jenis barang yang lembut dan untuk dikunyah."

Novartis juga mengklaim bahwa penggunaan istilah Soft-Chews yang digunakan oleh McNeil's dilakukan secara mencolok/terang-terangan dalam iklan dan promosi, telah menyampaikan kesan komersial yang menyesatkan kepada masyarakat bahwa produk-produk farmasi McNeil's seolah olah seperti berafiliasi, terhubung, atau berhubungan dengan orang-orang Novartis dan menciptakan sebutan palsu atau menyesatkan asal dalam pelanggaran merek. Pasal 43 (a) (1) UU Lanham, 15 USC Pasal 1125 (a) (1). Penggugat juga menuntut penggunaan merek yang dilakukan oleh si terdakwa akan menciptakan kemungkinan kebingungan dan mengarahkan publik untuk percaya bahwa penggugat, bukan terdakwa, adalah orang yang melakukan pelanggaran merek dagang. Akhirnya klaim penggugat, bahwa terdakwa telah melanggar undang-undang New Jersey Persaingan Tidak Sehat, NJSA Bagian 56:4-1 dan New Jersey umum hukum yang melarang pelanggaran merek dagang dan persaingan tidak sehat.

Terdakwa McNeil berpendapat bahwa tuntutan penggugat di bawah bagian 32 (c) dan 43 (a) UU Lanham telah gagal dibuktikan karena tanda/merek softchews tidak valid dan tidak dilindungi secara hukum dan karena tidak ditemukan adanya persamaan yang membingungkan antara Tylenol Soft-Chews untuk anak-anak dan Triaminic Softchews. Secara khusus, terdakwa McNeil juga berpendapat bahwa karena Novartis sudah mendaftarkan softchews dalam the Supplemental Register/Pendaftaran merek tidak berhak di claim atas dugaan/praduga hukum karena menurut undang-undang bahwa merek itu sudah sebagai merek dagang terdaftar dan bukan merek McNeil menyatakan bahwa softchews adalah istilah generik, atau paling tidak satu deskriptif yang belum memperoleh makna tambahan. Novartis membantah/beragumen bahwa merek ini adalah tanda/merek sugestif, yang mempunyai makna tambahan dan penggunaan tanda-tanda McNeil cenderung untuk menciptakan kebingungan terhadap asal-usul produk Novartis.

Di sini penggugat Novartis memperkenalkan bentuk tablet kunyah yang berbeda dengan jenis lain tablet kunyah yang ada dan lebih lembut dari pada biasanya seperti tablet kunyah keras yang beredar di pasaran. Novartis menggunakan kombinasi dua istilah umum deskriptif karakteristik lembut dan kunyah tablet baru untuk membentuk istilah "softchews." Bahwa juga tablet larut dengan cepat dan mudah dicerna adalah tidak tepat karena karakteristik yang membedakan produk Novartis adalah bahwa tablet itu lembut dan kunyah. Seperti Novartis telah menunjukkan, sejumlah perusahaan membuat tablet yang cepat larut dan menjual mereka di bawah merek seperti: QUICKLETS, KIDMED, KIDMELT, WOWTAB, ORASOLV, FLASH DOSIS, dan EZ Chew. Novartis telah memperkenalkan produk yang berbeda dari produk kelas didirikan pada karakteristik tertentu, dan menggunakan istilah deskriptif umum bahwa karakteristik sebagai nama produk. yang paling relevan produk ini termasuk dalam jenis kategori lembut, tablet kunyah.

Karena *softchews* adalah istilah generik, berarti penggugat tidak memiliki merek yang dilindungi secara hukum. Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan klaim atas pelanggaran merek dagang, penetapan palsu asal, atau persaingan curang di bawah Pasal 32 (c) atau 43 (a) UU Lanham, 15 USC Pasal 1114 (1), 1125 (a), New Jersey di bawah hukum umum, atau di bawah Undang-Undang Merek New Jersey, NJSA 56:4-1. Permohonan atau pembelaan Terdakwa untuk *summary judgment* (penilaian yang diberikan oleh pengadilan sebelum vonis itu karena tidak ada masalah fakta material yang ada) telah diabaikan dan ditolak.

- Terdapat kasus lain yang serupa yaitu kasus *Wal-Mart Stores* melawan *Samara Bros* di Amerika,<sup>146)</sup> pertimbangan tentang *nonfunctional* dan *secondary meaning*<sup>147)</sup> dipertimbangkan oleh pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menentukan bahwa objek sengketa mengandung tindakan persaingan curang, sehingga dapat membingungkan konsumen. Pertimbangan pengadilan yang sangat mendasar berada pada Ketentuan Pasal 43 (a) Undang – Undang Lanham dengan memberikan panduan bahwa *trade dress* yang tidak terdaftar dapat dilindungi. Pasal ini

---

<sup>146</sup> Samara adalah perusahaan yang memproduksi pakaian anak – anak dengan produk utamanya pakaian musim semi atau musim panas dengan aplikasi hati, bunga, dan buah. Wal-Mart Stores, Inc adalah perusahaan retail terkenal yang menjual pakaian anak – anak dan pada tahun 1995 melakukan kontrak dengan Judy Philipine, Inc untuk memproduksi pakaian anak – anak musim panas / musim semi untuk tahun 1996. Wal-Mart mengirim foto produk samara kepada Judy-Philipine, Inc untuk meniru desain pakaian tersebut dengan memberikan sedikit modifikasi pada garmen Samara. Diketahui bahwa garmen Samara dijual di toko retail Wal-Mart. Setelah proses perdamaian dilakukan dan tidak mencapai kesepakatan serta mengirimkan surat peringatan, Samara membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Amerika dengan dasar pelanggaran kemasan yang tidak terdaftar menggunakan Pasal 43 (a) Undang-Undang Lanham, 15, U.S.C § 1125 (a). Pengadilan Negeri Amerika menolak keberatan Samara karena ketidakcukupan bukti bahwa desain produk Samara memiliki karakter pembeda, begitu juga dengan Pengadilan Tingkat Kedua, tetapi hakim Scalia berpendapat bahwa ini sebenarnya merupakan kasus pelanggaran terhadap kemasan yang tidak terdaftar dengan kondisi desain produk memiliki karakter pembeda karenanya harus dilindungi Pasal 43 (a) Undang – Undang Lanham, 15, U.S.C § 1125 (a). Sebenarnya kasus ini merupakan tindakan persaingan curang, tetapi pengadilan menolak dengan alasan ketidakcukupan bukti. Dikutip dari Jane C. Ginsburg, Jessica Litman & Mary L. Kevlin, *op.cit*, hlm. 519-525.

<sup>147</sup> Pengertian *non functional* adalah memandang suatu produk dengan tidak melihat pada fungsi penggunaannya, tetapi pada karakter pembeda untuk dapat membedakan antara produk yang satu dan yang lainnya, sedangkan *secondary meaning* memiliki pengertian yaitu produk memiliki arti lain atau memiliki persepsi lain, seolah – olah produk yang dihasilkan oleh seorang kompetitor terkait dengan produk merek terkenal.

mewajibkan seorang produsen untuk menunjukkan bahwa ciri – ciri yang diduga dilanggar bersifat tidak fungsional atau melihat suatu produk dengan tidak melihat pada fungsi, tetapi didasarkan pada kemasan sebagai karakter pembeda dan dapat menyebabkan kebingungan akan produk. Syarat – syarat yang ditentukan dalam Pasal 43 (a) Undang – Undang Lanham telah diwajibkan oleh pengadilan. Tanpa karakter pembeda, *trade dress* tidak akan dapat menyebabkan kebingungan terkait dengan sumber atau asal produk yang dihasilkan. Dalam kasus ini terlihat penggunaan kemasan yang sama, seperti gambar di bawah ini :

Pada hakekatnya, karakter pembeda merupakan salah satu syarat pendaftaran *trade dress* berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang Lanham. Pasal ini mengatur ketentuan mengenai kriteria sebuah merek untuk dapat didaftarkan dan prinsip – prinsip umum pemenuhan syarat pendaftaran merek. Penolakan pendaftaran merek dapat dilakukan menurut prinsip dan kriteria umum pendaftaran merek Pasal 2 Undang – Undang Lanham, apabila merek memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu, merek telah digunakan oleh pihak lain, merek dapat menimbulkan kebingungan, kesalahan dan penipuan, merek bersifat fungsional, merek menimbulkan tindakan dilusi, merek mengandung tindakan tidak bermoral, merek merupakan bendera, nama, foto, dan tanda tangan pribadi kecuali atas persetujuan tertulis, sedangkan merek yang tidak terdaftar akan memperoleh perlindungan berdasarkan Pasal 43 (a) Undang – Undang Lanham.

Dasar pertimbangan – pertimbangan pengadilan ini dijadikan sebagai acuan pada kasus di atas. Pengadilan lebih menekankan pada karakter pembeda dari sebuah *trade dress* yang memiliki unsur tidak fungsional, sehingga memiliki karakter pembeda yang sangat kuat dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain tanpa harus mempertimbangkan unsur

*secondary meaning*. Hal ini senada juga dengan yang dikemukakan oleh Paul Goldstein & Edmund W. Kitch menyatakan :<sup>148)</sup>

*“The design of elements that constitute the appearance or image of goods or services as presented to prospective purchasers, including the design of packaging, labels, containers, displays, décor, or the design of a product, a product feature, or a combination of product features, is eligible for protection as a mark under the rule stated in this chapter if,*

*(a) the design is distinctive under the rule stated in § 13; and*

*(b) the design is not functional under the the rule stated in § 17.”*

Dalam memberikan perlindungan terhadap kemasan, yang harus diperhatikan adalah karakter pembeda dan fitur tidak fungsional dari suatu produk. Untuk lebih menegaskan alasan – alasan ini, Timothy P. Trainer & Vicky E. Allums menyatakan :<sup>149)</sup>

*”Despite the lack of registration, trade dress is protected under U.S. federal law where the design or packaging of a product acquires distinctiveness that serves to identify the product with its manufacturer or source i.e., acquiring secondary meaning, assuming that other requisites are met”.*

#### **4.2 Kasus Posisi Tuan Effendi Vs Sumarsono dan Putusan Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat**

Tuan EFENDY, seorang pengusaha di Jakarta adalah pemilik sekaligus sebagai pemegang merek dagang “SWALLOW GLOBE BRAND” dengan ciri-ciri gambar lukisan bola dunia serta gambar burung walet (SWALLOW) terdaftar pada Ditjen Merek – HaKI Dep. Kehakiman dan HAM RI, No. 361196 tanggal 31 Mei 1996 untuk melindungi barang klas 29 : tepung (*powder*) ager-ager.

Sementara itu, dipasaran terdapat merek dagang dengan ciri-ciri yang

---

<sup>148</sup> Paul Goldstein & Edmund W. Kitch, *Selected Statutes and International Agreements on Unfair Competition, Trademark, Copyright and Patent*, Foundation Press, New York, 2003, hlm. 6.

<sup>149</sup> Timothy P. Trainer & Vicki E. Allums, *Protecting Intellectual Property Rights Across Borders*, Thomson West, United States, 2007, hlm. 84.

memiliki kesamaan/kemiripan, yaitu:

1. Bola Dunia, melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager Daftar No. 395619 tertanggal 2 Oktober 1997;
2. Bola Dunia (*GLOBE*) dengan gambar burung walet (*SWALLOW*) Daftar No. 487928 tanggal 31 Agustus 2001 melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager;

Kedua merek tersebut No. 395619 dan No. 487928 tersebut tercatat atas nama Soewardjono yaitu seorang pengusaha juga yang berdomisili di Jakarta.

Selanjutnya, ditemukan bahwa merek yang digunakan dipasaran oleh Tuan SOEWARDJONO tidak sesuai dengan etiket merek yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI atau dengan kata lain terdapat perbedaan antara merek yang didaftarkan dengan merek yang digunakan dan diedarkan di masyarakat, dimana merek yang diedarkan mirip dengan mereknya Tuan EFFENDY. Adapun perbedaan merek yang didaftarkan dan digunakan dan diedarkan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Perbedaan Merek Yang didaftarkan dengan Merek Yang diedarkan oleh Tuan Soewardjono**

Merek yang didaftarkan		Merek Yang Dipakai
No. 395619	No. 487298	
Hitam dan Putih	Tidak ada warna Kuning	Warna Dasar Kuning
Tidak Ada Huruf Kanzi	Tidak Ada Huruf Kanzi	Terdapat Penulisan Huruf Kanzi
Tidak Ada	Tidak Ada	Terdapat tulisan kata Agar-Agar Powder
Tidak Ada	Tidak Ada	Gambar Agar-Agar dengan warna-warni

Adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, adalah merupakan salah satu alasan penghapusan Pendaftaran Merek yang diatur dalam Pasal 61 ayat 2 huruf b UU No. 15 Tahun 2001.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Tuan EFFENDY selaku pemegang merek No. 361196 merasa dirugikan oleh Merek No. 395619 dan No. 487298 milik Tuan SOEWARDJONO yang telah beritikad buruk dengan berusaha meniru dan membonceng merek milik Tuan EFFENDY. Hal ini menimbulkan kecurigaan dari pihak bpk. Efendy bahwa adiknya, bpk. Soewardjono mempunyai itikad tidak baik, karena dengan mendaftarkan merek cap bola dunia tersebut, ia merasa bahwa bpk. soewardjono menginginkan memperoleh keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan jalan menggunakan merek dagang Swallow Globe Brand milik-nya yang telah terdaftar dan telah dikenal oleh masyarakat, sehingga konsumen akan menyangka barang tersebut sama dengan barang yang telah mereka kenal selama ini. Sedangkan pada sisi konsumen, mereka menginginkan suatu barang yang harganya murah dengan merek terkenal. Konsumen tidak menyadari bahwa mereka telah tertipu ketika membeli agar-agar cap Bola Dunia yang kemasannya mirip sekali dengan Swallow Globe Brand. Dengan demikian, sebenarnya pelanggaran terhadap hak merek tersebut tidak hanya merugikan konsumen tetapi juga merugikan pemilik merek yang sebenarnya, serta merugikan masyarakat. Oleh karena itu, maka Tuan EFFENDY, dalam hal ini berkedudukan sebagai PENGGUGAT, melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan kepada Tuan SOEWARDJONO sebagai TERGUGAT melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sejak era berlakunya UU no.21 tahun 1961 tentang Merek kemudian UU No. 19 tahun 1992 J.o. UU no 14 Tahun 1997, telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung RI, sejak puluhan tahun, bahkan kriteria untuk menentukan apakah ada persamaan pada pokoknya antara dua merek adalah sebagai berikut :

- a. Apabila suatu merek bersangkutan, akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai bagi barang-barang yang sejenis, maka dianggap ada persamaan pada pokoknya.

- b. Apabila merek tersebut sepintas akan menimbulkan kesan pada konsumen atau khalayak ramai bahwa merek tersebut serupa dengan merek yang sudah beredar lebih dahulu dan telah dikenal oleh konsumen atau khalayak ramai, maka situasi ini mengecoh konsumen mengenai asal barang yang bersangkutan.
- c. Bahkan menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tetap, suatu merek dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya jika dapat mengacaukan tentang asal-usul barang yang bersangkutan.
- d. Juga dianggap mengenai persamaan yang pokok jika merek-merek tersebut mempunyai suatu bagian yang sama, sehingga memberkan kesan bahwa merek ini merupakan variant dari merek yang lain sehingga dapat menimbulkan kesan pada publik seolah-olah merek ini memang merupakan satu dari seri merek- merek dan bahwa merek tersebut berasal dari pabrik yang sama.

Berdasarkan keterangan dari Bapak Efendy bahwa ia merasa dirugikan karena merek Swallow Globe miliknya telah beredar lebih dari 30 (tiga puluh) tahun dan selama itu pula ia terus mempromosikan secara terus menerus sehingga menjadi merek yang terkenal di Indonesia untuk tepung agar-agar atau agar-agar powder yang dijual hampir di semua toserba. Ditambah lagi kenyataan bahwa sebelum sengketa dengan merek Bola Dunia ini, bapak Efendy telah berhasil memerangi atau membatalkan merek-merek dari pihak yang bermaksud membonceng nama baik merek Swallow Globe tersebut.

Berdasarkan pasal 61 ayat 2 huruf b, penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika :

“Merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. “

Adapun, keterangan dari Bapak Soewardjono melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa sebenarnya Bapak Efendy telah mengalihkan haknya kepada Bapak Soewardjono. Kesepakatan antara Bapak Soewardjono dan Bapak Efendy tersebut telah disetujui bahwa Bapak Soewardjono menggunakan merek

“DOUBLE SWALLOW SUN” dengan gambar 2(dua) Burung Walet dan Matahari, sedangkan Bapak Efendy menggunakan merek “ SWALLOW GLOBE BRAND” dengan gambar 1(satu) burung Sriti.

Dengan beralihnya hak atas merek “DOUBLE SWALLOW SUN” dengan gambar 2 (dua)Burung Walet dan Matahari dari bapak Efendy kepada bapak Soewardjono, maka bapak Soewardjono berhak dan memiliki kewenangan untuk mendaftarkan, menggunakan, memproduksi dan memperdagangkan agar-agar (barang) dengan menggunakan merek “ DOUBLE SWALLOW SUN” dengan gambar 2(dua) Burung Walet dan Matahari.

Bahwa selanjutnya dengan segala hak dan kewenangan yang timbul akibat adanya pengalihan hak tersebut, bapak Soewardjono mempunyai hak juga mengajukan pendaftaran merek pada Dirjen HAKI cq Direktorat Merek atas barang –barang yang diproduksi oleh bapak Soewardjono untuk jenis barang agar-agar(kelas 29) dengan menggunakan gambar atau kombinasi gambar 2(dua) Burung Walet tersebut untuk diproduksi dan digunakan dalam perdagangan pada merek –incasu- dengan mendaftarkan merek yang merupakan kombinasi “CAP BOLA DUNIA” dengan gambar 2 (dua) Burung Walet dan Bola Dunia;

Bahwa bpk Soewardjono telah mendaftarkan merek “CAP BOLA DUNIA” dibawah Reg. No 395619 tanggal pendaftaran 2 Oktober 1997 dan kombinasi merek “ CAP BOLA DUNIA” dengan gambar 2(dua) Burung Walet dan Bola Dunia dibawah Reg. No 487982 tanggal 31 Agustus 2001, berupa Cap Bola Dunia dengan gambar2(dua) burung wallet dalam bola dunia dengan gambar peta Kepulauan Indonesia disertai warna-warna, adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek tanggal 27 Februari 2002 No.H4.HC.01.0.622-29/2002 yang isinya mengkonfirmasi bahwa warna dasar kuning, huruf Kanzi, tulisan kata agar-agar powder dan gambar agar-agar dengan warna warni bukan merupakan unsur merek, tetapi hanya merupakan tanda yang sudah menjadi milik umum. Hal tersebut diperkuat pula dengan bukti bahwa

obyek merek milik Bapak Soewardjono berupa produk dari Singapura “Serbuk Agar-Agar / Agar-agar Powder dengan merek “Swallow Globe Brand” yang menggunakan gambar agar-agar yang sama dengan warna-warni yang sama dengan milik Bapak Efendy merupakan milik umum.

Jadi keputusan Bapak Soewardjono untuk mendaftarkan mereknya, yaitu Cap Bola Dunia dengan gambar 2 (dua) burung walet dalam bola dunia peta Kepulauan Indonesia disertai warna-warna, adalah sudah tepat dan sesuai dengan prosedur ketentuan Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek pasal 5 huruf d jo pasal 1 angka 1, sehingga tidak beralasan Bapak Efendy mengatakan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek milik Bapak Soewardjono tersebut dengan merek Bapak Efendy.

Yang menjadi unsur-unsur merek menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.15 tahun 2001 adalah :

1. gambar
2. nama
3. kata
4. huruf-huruf
5. angka-angka
6. susunan warna
7. kombinasi dari keenam unsur di atas.

Hal ini menjadi jelas bahwa berdasarkan pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 15 tahun 2001, gambar piring berisi agar-agar, kata tepung agar-agar, tulisan agar-agar powder untuk jenis barang agar-agar adalah bukan unsur merek, karena merupakan keterangan atau berkaitan dengan jenis barangnya dan sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.15 tahun 2001 bahwa yang dijadikan sebagai merek antara lain adalah susunan warna. Dengan demikian warna dasar kuning saja adalah bukan termasuk unsur merek”.

Penulis mencoba mencari data-data merek tentang produk sejenis yang didaftarkan di luar negeri. Dari penelitian ini ditemukan bahwa warna dasar kuning dalam kemasan agar-agar banyak dipakai oleh pemilik merek, tidak hanya di Indonesia, melainkan di luar negeri juga. Contohnya merek Rose Brand Product

of Japan untuk agar-agar Jelly dengan warna dasar merek kuning, Peacock Brand product of Japan untuk agar-agar powder dengan warna dasar kuning. Ditambah lagi dengan adanya Surat Direktur Merek tertanggal 27 Pebruari 2002 No H4.HC.01.622-29/2002 yang memberikan penjelasan tentang penggunaan kata-kata tepung agar-agar, agar-agar powder dan warna dasar kuning yang bukan merupakan unsur merek.

Menurut kuasa hukumnya, Bapak Soewardjono mendaftarkan merek-merek dengan No. 544599, No.544744, No.544174, No.544173 dan No. 544618 dengan itikad baik. Dalam ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek ditegaskan , bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”, sedangkan penjelasan dari pasal 4 tersebut adalah, “Permohonan yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”

### **4.3 Analisa Kasus**

Dalam kasus diatas PENGGUGAT berkedudukan sebagai Pihak Ketiga menurut UU Merek Tahun 2001, pada tanggal 30 Januari 2002 melakukan gugatan penghapusan merek ”DOUBLE SWALLOW SUN” milik TUAN SOEWARDJONO sebagai TERGUGAT melalui Pengadilan Niaga Jakarta.

Dasar yang menjadi alasan PENGGUGAT, yaitu karena merek ”DOUBLE SWALLOW SUN” milik TERGUGAT digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan pada Daftar Umum Merek melainkan yang digunakan atau dipasarkan memiliki kemiripan dengan etiket merek ”SWALLOW GLOBE BRAND” milik PENGGUGAT , dimana kemiripan ini dalam hal warna dasar kuning, huruf kanzi, tulisan Agar-agar powder dan agar-agar dengan warna-warni.

Ketentuan pasal 61 ayat (2) huruf (b)Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menyebutkan:

*“Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Metek yang didaftar”*

Di samping itu menurut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang berhak melakukan gugatan penghapusan merek juga adalah sebagai berikut:

*“Penghapusan pendaftaran Merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga”*

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya No. 2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 januari 1998, merek yang digunakan sama secara keseluruhan atau pada pokoknya dapat didiskripsi sebagai berikut:

- a. sama bentuk (similarity of form);
- b. sama komposisi (similarity of composition)
- c. sama kombinasi (similarity of combination)
- d. sama unsur elemen (similarity of element)
- e. mengesankan persamaan bunyi(sound similarity)
- f. mengesankan persamaan ucapan (phonetix similarity) atau
- g. mengesankan persamaan penampilan (similarity of appearance)

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika:

*“Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendartaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar”;*

Adapun keterangan mengenai merek Swallow Globe Brand yang terdiri sebagai berikut :

1. Merek terdaftar dengan gambar 1 (satu) burung sriti
2. Tulisan adalah merek SWALLOW GLOBE BRAND yang artinya Sriti Dunia
3. Bunyinya adalah “Swallow Globe Brand”
4. Gambar peta dunia dengan gambar peta Eropa, Amerika, dan Afrika serta

gambar 1(satu) burung sriti

5. Komposisi warna : merah, kuning, hijau, biru , coklat, dan putih.

Di lain sisi, merek Cap Bola Dunia, terdiri sebagai berikut :

1. Merek terdaftar dengan gambar 2 (dua) burung walet
2. Tulisan adalah merek CAP BOLA DUNIA
3. Bunyinya adalah “Cap Bola Dunia”
4. Gambar peta dunia dengan gambar peta Kalimantan Indonesia serta gambar 2 (dua) burung wallet.

5. Komposisi warna terdiri sebagai berikut :

No. 544599 : Abu-abu, kuning, hijau, biru , hitam, putih, merah, dan coklat

No. 544600 : perak, kuning, hijau, biru , hitam, putih, merah, dan coklat

No. 544744 : mas, kuning, hijau, biru , hitam, putih, merah, dan coklat

No. 544601 : kuning, hijau, biru, , hitam, putih merah , dan coklat

No. 544174 : kuning, merah, hijau, ungu, abu-abu, hitam,dan putih

No. 544173 : kuning, merah, hijau, ungu, abu-abu, hitam,dan putih

No. 544618 : kuning, merah, hijau, ungu, abu-abu, hitam,dan putih.

Yang menjadi permasalahan adalah pada Merek CAP BOLA DUNIA terdapat perbedaan antara merek yang didaftarkan No. 395619 dan No. 487928 dengan merek yang dipakai dan diedarkan di masyarakat, Perbedaan tersebut adalah sebagaimana telah dijelaskan pada Tabel 4.1 Tentang Perbedaan Merek Yang didaftarkan dengan Merek Yang Beredar di Masyarakat. Apabila digambarkan mengenai etiket merek yang didaftarkan oleh Tuan Soewardjono adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2<sup>150</sup>

## Etiket Merek Milik Tuan Soewardjono yang didaftarkan



Dalam gambar diatas dapat dilihat keberadaan etiket merek milik Tuan Soewardjono yang didaftarkan, dimana etiket merek yang didaftarkan Pertama adalah etiket merek “Cap Bola Dunia” berbentuk bulat dengan komposisi warna hitam-putih tanpa huruf kanzi, Kedua adalah etiket merek “Cap Bola Dunia” berbentuk elips ditambah dua burung sriti tanpa huruf kanzi dengan komposisi warna untuk bola dunia biru, burung sriti hitam-putih, tulisan cap bola dunia hijau. Apabila digambarkan etiket merek yang akan atau dapat digunakan atau diedarkan adalah akan menjadi seperti ini:

---

<sup>150</sup> Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Merek Terkenal Terhadap Persaingan curang di Indonesia, Bandung; PT. Alumni, 2005, Hal. 127,

Gambar 4.3<sup>151</sup>

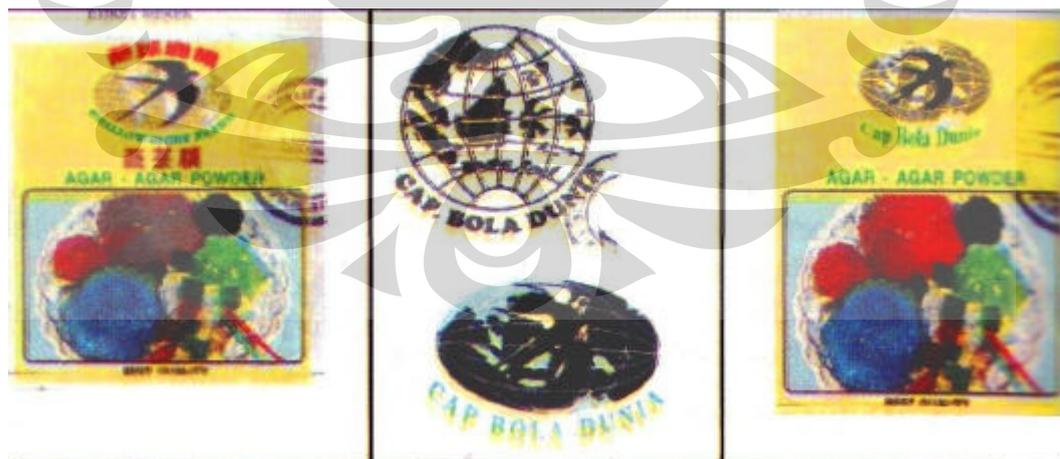
**Etiket Merek Milik Tuan Soewardjono yang Seharusnya Diedarkan Dipasaran**



Namun ternyata etiket merek yang diedarkan dipasaran adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4<sup>152</sup>

**Perbandingan Antara Etiket Merek yang Didaftarkan Dengan Etiket Merek yang Diedarkan Dipasaran yang Memiliki Kemiripan Dengan Etiket Merek Milik Tuan Effendy**



<sup>151</sup> Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Merek Terkenal Terhadap Persaingan curang di Indonesia, Bandung; PT. Alumni, 2005, Hal. 128,

<sup>152</sup> Julius Rizaldi, Perlindungan Kemasan Merek Terkenal Terhadap Persaingan curang di Indonesia, Bandung; PT. Alumni, 2005, Hal. 128,

Gambar diatas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara etiket merek yang didaftarkan dengan yang diedarkan dipasaran, dimana perbedaan tersebut adalah pada keberadaan gambar “Bola Dunia” dan “Peta Dunia”, dimana komposisi warna yang didaftarkan untuk “Bola Dunia” berwarna biru dengan “Peta Dunia” yang juga berwarna biru, namun yang diedarkan di pasaran komposisi warna yang digunakan adalah “Bola Dunia” berwarna kuning emas pada lautan dengan daratan di “Peta Dunia” berwarna Putih. Perbedaan tersebut membuat merek Cap Bola Dunia yang dipasarkan menjadi sangat mirip dengan merek Swallow Globe Brand. Jika dilihat dari kemasan kedua merek tersebut, tata letak dan komposisi warna sangat mirip terutama pada gambar “Bola Dunia” dengan komposisi warna kuning emas dan “Peta Dunia” dengan komposisi warna putih, sehingga dapat menimbulkan kerancuan bagi para Konsumen yang ingin membeli salah satu dari kedua merek tersebut. Penulis berpendapat sepertinya Tuan Soewardjono melakukan penggabungan komposisi warna untuk etiket merek yang berbeda, dimana gambar “Peta Dunia” yang didaftarkan dengan komposisi hitam-putih dengan No. 395619 digunakan dengan cara digabungkan dengan gambar “Peta Dunia” untuk No. 487298, karena sampai tulisan ini dibuat penulis tidak menemukan etiket merek dengan No. 395619 beredar dipasaran.

Disinilah kemungkinan letaknya penyesatan yang dilakukan oleh Tuan Soewardjono, dimana menurut penulis ada kemungkinan Tuan Soewardjono sudah merencanakan dari awal untuk melakukan penggabungan penggunaan etiket merek No. 395619 dan etiket merek No. 487298 tersebut sehingga mengakibatkan penyesatan dalam masyarakat.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa keberadaan kemiripan merek tersebut menyesatkan masyarakat dalam memilih produk yang sebenarnya. Sehingga hal ini dapat menciptakan kebingungan karena para konsumen tidak akan meneliti lebih lanjut dengan apa yang mereka gunakan selama ini,,timbul kebingungan di tengah masyarakat ini terkait dengan asal usul produk Swallow Globe deng Cap bola Dunia.Dengan adanya produk perusahaan Cap Bola Dunia beredar di pasaran seolah-olah hasil produks perusahaan milik Tuam Efendy

padahal telah diketahui bahwa perusahaan Bapak Efendy dan Bapak Soewardjono adalah berbeda. Pelanggaran merek dengan cara pemboncengan reputasi tersebut dalam common law disebut *passing off*.

Tentunya hal ini sangatlah merugikan dan menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik / pemegang hak atas merek terdaftar pertama, dalam hal ini Tuan Efendy yang telah dikenal dengan baik mutu produknya oleh masyarakat, yaitu umumnya berupa keadaan :

- a. Menurunnya omset penjualan.
- b. Rusaknya image masyarakat terhadap mutu produk yang mereknya telah dikenal dengan baik oleh masyarakat.
- c. Menimbulkan keengganan untuk melindungi merek atau produk yang dihasilkan.
- d. Menimbulkan persaingan curang dalam bisnis perdagangan.

Hal ini mengakibatkan investasi yang selama ini dilakukan oleh Tuan Efendy dalam memasarkan brand Swallow akan menjadi sia-sia karena perusahaan Bapak Soewardjono menggunakan merek yang sama dan dapat membingungkan konsumen, reputasi yang .Oleh karena itu dalam menghadapi kasus sengketa merek dagang Swallow Globe Brand, harus diambil langkah yang tegas supaya pelanggaran hak merek yang ada tidak berlarut-larut.

Selain itu, seharusnya pihak Tuan Efendy tidak memperbandingkan antara yang terdapat di kemasan dengan yang di etiket yang didaftarkan karena pengadilan hanya menilai karakteristik merek (penggunaan kata, huruf, atau unsur warna )yang terdaftar dan yang beredar bukan pada yang menyangkut permasalahan kemasan produk.

Disisi lain, dalam kasus ini tidak dipertimbangkan juga mengenai teori *trade dress*<sup>153</sup> sebagaimana dianut oleh negara-negara Amerika dan Australia. Dalam teori ini, hal yang dapat dijadikan kategori merek adalah total image yang meliputi juga warna kemasan dan konfigurasi barang. Batasan definisi trade dress itu merujuk pada penampilan suatu produk yang akan dijual, yaitu meliputi

---

<sup>153</sup> TradeAct

bentuk, ukuran, dan warna kemasan, desain labelnya, bahkan desain dari produk itu sendiri. Trade dress itu perlu bukan semata-mata tampilan dari suatu barang, tetapi juga meliputi sistem perdagangan yang inovatif (*innovative trading style*) dan bahkan mungkin termasuk strategi khusus dalam menjalankan bisnis. Adapun kendala tidak diterapkannya teori ini dalam kasus di atas adalah karena tidak adanya peraturan mengenai hal ini dalam ketentuan hukum di Indonesia. Padahal, apabila teori ini diadopsi ada kemungkinan keputusan hakim akan berbeda, terutama mengenai warna kuning yang menjadi salah satu permasalahan dalam sengketa kasus agar-agar ini.

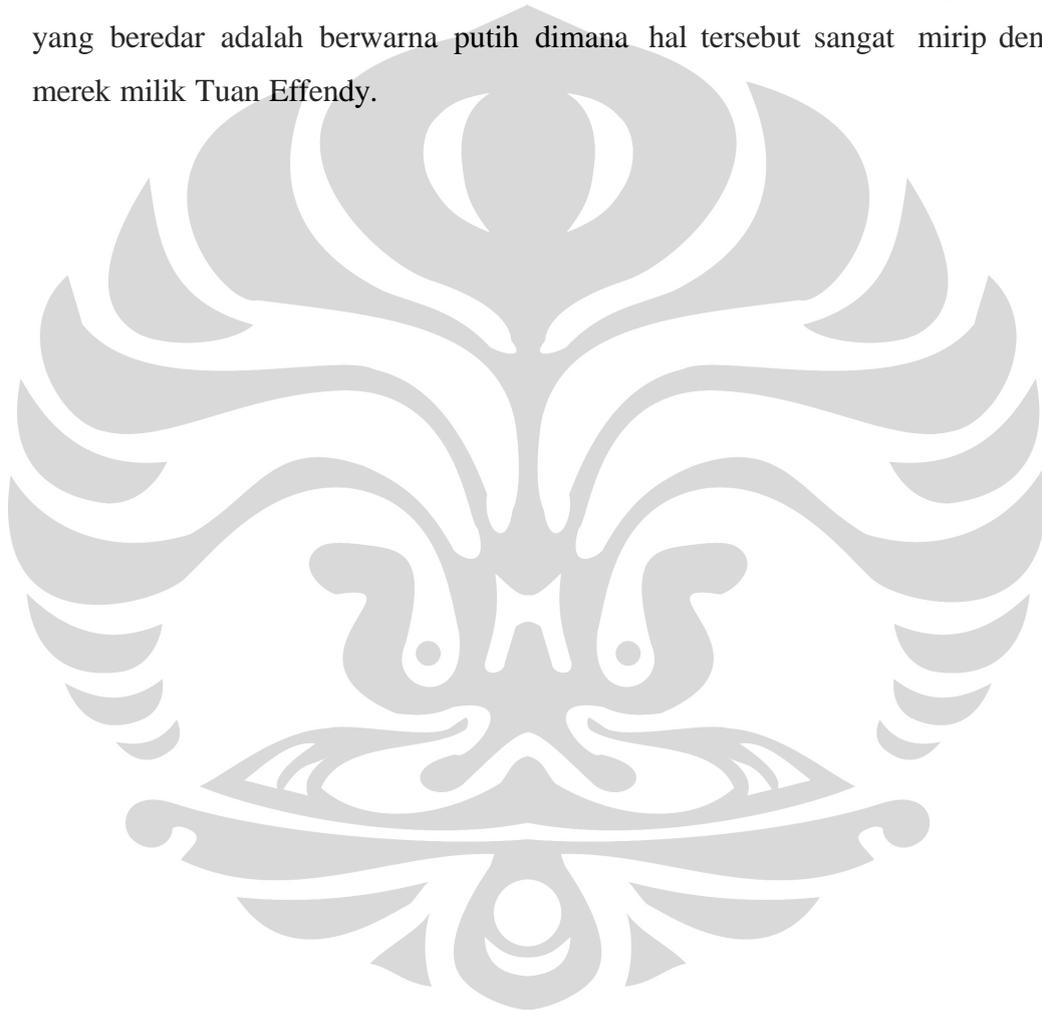
Dengan demikian, karena tidak diadopsinya teori *trade dress* di dalam UU MEREK, maka yang harus dilindungi oleh hukum adalah Pihak Tergugat sebagai pemegang merek dengan etiket “Cap Bola Dunia dengan Lukisan Bola Dunia Peta Indonesia dan Gambar 2 (dua) Burung Walet” karena Pihak Tergugat adalah Pihak yang memiliki hak juga menggunakan merek dengan etiket “Cap Bola Dunia dengan Lukisan Bola Dunia Peta Indonesia dan Gambar 2 (dua) Burung Walet”, baik berdasarkan pendaftaran mandiri untuk “Gambar Bola Dunia” maupun yang didasarkan pada pengalihan hak melalui hibah untuk etiket merek “Gambar 2 (dua) Burung Walet”.

Keberadaan Judex Facti di pengadilan Kasasi tidak mempertimbangkan etiket warna emas yang beredar di pasaran dengan etiket yang telah Bapak Soewardjono daftarkan adalah tidak sesuai. Bahwa Judex Facti kasasi dalam pertimbang hukumnya telah salah karena tidak memperhatikan masalah pengalihan hibah tersebut adalah etiket Swallow Sun dengan gambar 2(dua) Burung Walet dan Matahari berbeda yang sedang digugat oleh Efendy yaitu “Cap Bola Dunia dengan Lukisan Bola Dunia Peta Indonesia dan Gambar 2 (dua) Burung Walet Dunia.walaupun terdapat pengalihan hibah tapi penggugat Effendi dan pihak ke 3 lainnya tetap bisa melakukan gugatan penghapusan(yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan antara Jaksa,Yayasan/lembaga di bidang konsumsi dan majelis /lembaga keagamaan tetap ).

Alasan karena pemakaian yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan sesuai dengan penghapusan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak ketiga

berdasarkan pasal 63 UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Jadi pengalihan hibah tidak menghilangkan gugatan penghapusan itu sendiri.

Hal ini berdasarkan bukti-bukti bahwa tergugat mendaftarkan biru tua, biru muda, hijau, hitam putih pada etiktnya sedangkan kemasan yang beredar terdapat warna emas pada logo lautan dunianya sedangkan yang terdaftar adalah hitam, daratan pada bola dunia adalah berwarna hitam dan biru sedangkan warna yang beredar adalah berwarna putih dimana hal tersebut sangat mirip dengan merek milik Tuan Effendy.



## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan penulisan yang telah dibuat, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai bagaimana menilai kriteria merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan serta dapat juga mengetahui tentang tata cara penyelesaian sengketa penghapusan merek menurut hukum di Indonesia dan khususnya bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam sengketa kasus merek di atas. Adapun kesimpulan tersebut adalah:

1. Bahwa cara menilai merek yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan adalah didasarkan pada Pasal 61 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. Dimana salah satu dampak dari ketidaksesuaian dari penggunaan etiket merek tersebut adalah terjadinya penyusutan atau "dilution" pada produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat sebagai konsumen yang menggunakan produk tersebut. Hal ini tentunya sangat merugikan pemegang merek terdaftar yang sebenarnya.
2. Bahwa amar putusan hakim Pengadilan Niaga dalam kasus pemegang etiket merek "Cap Bola Dunia dengan Lukisan Bola Dunia Peta Indonesia dan Gambar 2 (dua) Burung Walet" (Penggugat) melawan Pemegang etiket merek "Cap Bola Dunia dengan Lukisan Bola Dunia Peta Indonesia dan Gambar 2 (dua) Burung Walet" (Tergugat) diatas adalah tidak mempertimbangkan pada keberadaan ketidaksesuaian antara merek yang didaftarkan dengan yang beredar di pasaran seperti komposisi warna, dimana perbedaan tersebut adalah pada keberadaan gambar "Bola Dunia"

dan “Peta Dunia”, dimana komposisi warna yang didaftarkan untuk “Bola Dunia” berwarna biru dengan “Peta Dunia” yang juga berwarna biru, namun yang diedarkan di pasaran komposisi warna yang digunakan adalah “Bola Dunia” berwarna kuning emas dengan “Peta Dunia” berwarna Putih. Perbedaan tersebut membuat merek Cap Bola Dunia yang dipasarkan menjadi sangat mirip dengan merek Swallow Globe Brand. Jika dilihat dari kemasan kedua merek tersebut, tata letak dan komposisi warna sangat mirip terutama pada gambar “Bola Dunia” dengan komposisi warna kuning emas dan “Peta Dunia” dengan komposisi warna putih, sehingga dapat menimbulkan kerancuan bagi para Konsumen yang ingin membeli salah satu dari kedua merek tersebut.. Sehingga keberadaan kemiripan merek tersebut menyesatkan masyarakat dalam memilih produk yang sebenarnya. Tentunya hal ini sangatlah merugikan dan menimbulkan kerugian materiil bagi pemilik / pemegang hak atas merek terdaftar yang telah dikenal dengan baik oleh masyarakat, yaitu umumnya berupa keadaan:

- a. Menurunnya omset penjualan
- b. Rusaknya image masyarakat terhadap mutu produk yang mereknya telah dikenal dengan baik oleh masyarakat.
- c. Menimbulkan keengganan untuk melindungi merek atau produk yang dihasilkan
- d. Menimbulkan persaingan curang dalam bisnis perdagangan

## 5.2 SARAN

Selanjutnya, dalam rangka perbaikan ketentuan merek di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka ada beberapa saran sehubungan dengan sengketa diatas, yaitu:

1. Sebaiknya unsur kemasan dengan warna kemasan dimasukkan dalam menentukan kriteria merek atau memang dilakukan penegasan dalam undang-undang merek ke dapan bahwa hal tersebut tidak termasuk dalam kategori dalam menentukan etiket merek. Sehingga keberadaan warna yang melekat pada kemasan memang tidak menjadi persoalan lagi dan diharapkan dimasa mendatang pemerintah dapat mengatasi permasalahan *trade dress* yang terjadi saat ini, baik melalui amandemen UU MEREK yang ada saat ini, maupun melalui pembentukan peraturan baru. Hal ini karena saat ini banyak permohonan merek yang pada proses permohonannya hanya mengklaim hanya sebagai merek kata-kata dengan huruf biasa (Tanpa warna, bentuk maupun kemasan), tetapi pada saat produksi itu dilempar ke pasaran ternyata merek kata itu memiliki bentuk huruf, warna maupun warna kemasan yang sama dengan produk milik orang lain yang sebelumnya sudah memiliki atau memasarkan produknya dengan seperti itu ke pasaran.
2. Sebaiknya para hakim berpedoman pada Undang-Undang Merek dalam memutuskan perkara. Hal ini penting, mengingat keberadaan hakim sebagai pemberi keadilan. Selain itu, hal ini dalam rangka menjaga konsistensi putusan dan konsistensi dari dasar hukum dalam memutuskan perkara. Sehubungan dengan kasus "SWALLOW GLOBE BRAND" (Penggugat) melawan Pemegang Merek "DOUBLE SWALLOW SUN" (Tergugat), sebaiknya Para Hakim mempertimbangkan apakah merek milik Tergugat adalah merek Terdaftar atau tidak terdaftar. Selain itu, sebaiknya para hakim juga mempertimbangkan beberapa hal seperti pernyataan dari Dir. Jen. HKI mengenai apakah yang menjadi objek sengketa termasuk dalam kategori merek atau bukan sehingga Undang-Undang Merek ini benar-benar dapat ditegakkan dan sebaiknya dalam mengantisipasi persaingan curang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Curang dapat mencakup juga persaingan curang dalam bidang HKI, hal ini karena praktek perdagangan

saat ini sangat berkembang pesat dalam hal meniru dan melakukan pemboncengan merek terkenal milik orang lain atau dikenal dengan istilah "passing off". Selanjutnya, Indonesia sebagai negara peserta dalam Konvensi Paris dari *World Intellectual Property Organization* (WIPO) seharusnya menerapkan dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada konvensi tersebut, khususnya Pasal 10 bis Konvensi Paris terhadap tindakan-tindakan *unfair competition* yang dapat menimbulkan persaingan curang. Sampai saat ini pemerintah Indonesia hanya berdasarkan pada ketentuan yang termuat dalam aturan hukum pidana dan aturan perdata dan belum mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai persaingan curang dalam kaitan dengan pemakaian merek. Perlindungan hukum terhadap merek juga merupakan jaminan kepastian hukum di bidang ekonomi, meningkatkan kepercayaan dunia internasional terhadap penegakan hukum di Indonesia. Kepastian hukum untuk menjaga hubungan internasional Indonesia agar mendorong iklim investasi dan bisnis yang sehat, sehingga anjuran pemerintah untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia agar dapat mendorong sektor perdagangan baik Internasional maupun Nasional..

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Intelektual, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Djumhana dan R. Djubaedilah IV, Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), Cetakan kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Munir Fuady, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jarimetri, Jakarta, Cet. IV, Ghalia Indonesia, 1990.
- Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni Bandung, Bandung, 1992.
- Sri Soemantri, Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay (1994), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- \_\_\_\_\_, Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia, Eresco, Bandung, 1989.
- Suyud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, CV Novindo Pt Mandiri, Jakarta, 2003
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- \_\_\_\_\_, Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.

## B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

KEPRES RI No.97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga

## C. Websites

“French Intellectual Property Code, Book VII on Trademarks, Service Marks and Other Distinctive Signs,  
 “[http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes\\_traduits/cpiatext.htm](http://www.legifrance.gouv.fr/html/codes_traduits/cpiatext.htm), art. L714-3, 25 Juni 2007.

Hulman Panjaitan, Pemahaman Hak Cipta Rendah Pembajakan Lagu Marak, [www.inovasi.lipi.go.id/hki/news](http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/news), 2003.

Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks,  
 “[http://www.wipo.int/Madrid/en/legal\\_texts/trtdocs\\_wo016.html](http://www.wipo.int/Madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo016.html), art. 6 dan art. 7.