

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum, Pengertian, Jenis dan Bentuk Merek

1. Dasar Hukum Merek

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin luasnya arus globalisasi, baik di 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 bersama¹.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. 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 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah

¹ OK. Saidin. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 336.

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut Undang-Undang Merek lama dan sebagai gantinya adalah Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UUM 2001)².

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama, antara lain menyangkut pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar³.

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 tiga bulan setelah berakhirnya hak

² UUM 2001 diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001, yang menjadi latar belakang diundangkannya UUM 2001 yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga sebagai tindak lanjut penerapan konvensi-konvensi internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

³ Adrian Sutedi. 2009. *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta. hal. 90.

prioritas. Permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu pemohon untuk mengetahui lebih lanjut alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak⁴.

Perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dalam undang-undang diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan⁵. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal.

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. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merk dan bidang-bidang hak atas kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-Undang ini pun pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara

⁴ OK. Saidin. *op. cit*, hal. 337.

⁵ Indonesia. *Undang-Undang tentang Merek, UUM 2001*, LN No. 110 Tahun 2001. Pasal 56 Ayat (1).

pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Disamping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Melalui undang-undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang merek lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang ini.

Secara keseluruhan, UUM 2001 antara lain mengatur tentang⁶ :

- a. proses permohonan pendaftaran;
- b. jangka waktu pengumuman;
- c. hak prioritas;
- d. merek dagang dan merek jasa;
- e. indikasi-geografis;
- f. penyelesaian sengketa merek;
- g. penetapan sementara pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka UUM 2001 merupakan satu-satunya undang-undang yang saat ini dijadikan pedoman bagi hukum merek dan hal-hal lain yang terkait dengan merek.

⁶ OK. Saidin. *op. cit*, hal. 336-337.

2. Pengertian Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama⁷. UUM 2001 menjelaskan bahwa merek yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa⁸.

Menurut Molengraaf, merek yaitu dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain. Dari pengertian ini pada mulanya merek hanya diakui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa barulah diakui Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon tahun 1958 mengenai merek jasa tersebut di Indonesia barulah dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang merek⁹.

Harsono Adisumarto menjelaskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat bersama yang

⁷ Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka, Jakarta. hal. 736.

⁸ Indonesia. *Ibid*. Pasal 1 angka (1).

⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 164.

luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda daya pembeda¹⁰.

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Barang atau jasa dapat dibedakan berdasarkan merek yang digunakannya. Merek merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril sehingga tidak dapat dilihat secara nyata. Menurut Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan¹¹.

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan (*individualisering*) pada barang atau jasa yang bersangkutan¹².

¹⁰ OK. Saidin. *op. cit*, hal. 345.

¹¹ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi. 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Indeks, Jakarta. hal. 27-28.

¹² Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Citra Aditya bakti, Bandung. hal. 130.

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut¹³ :

- a. fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain;
- b. fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut;
- c. fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan sekaligus untuk menguasai pasar;
- d. fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Berdasarkan perumusan merek yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

¹³ Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Ghalia Indonesia, Bogor. hal. 11.

3. Jenis dan Bentuk Merek

Merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. 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 lainnya¹⁴. Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang.

Pemilik merek dagang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh izinnnya untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis, atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang yang sejenis, atau mirip dengan barang untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian. Merek dagang dipakai pada barang berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas barang adalah kelompok jenis barang yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Kelas barang bagi pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk

¹⁴ Indonesia. *Ibid.* Pasal 1 angka (2).

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya¹⁵. Merek jasa sebagaimana merek dagang juga dipakai pada jasa berdasarkan kelas-kelasnya. Kelas jasa adalah kelompok jenis jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat dan tujuan penggunaannya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya¹⁶.

Merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan (*association*), umumnya perkumpulan para produsen atau para pedagang barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu, atau barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu negara tertentu¹⁷. Contoh merek kolektif adalah *Brazil Nut Association* yang dipakai secara bersama-sama oleh penjual kacang di Brazil dan anggota Sport Club, yang sama-sama memakai merek kolektif tersebut.

Tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif tersebut bukan berfungsi untuk membedakan barang atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain melainkan dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang atau jasa dan perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan yang

¹⁵ Indonesia. *Ibid.* Pasal 1 angka (3).

¹⁶ Pasal 1 angka (4) UUM 2001.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad. *op. cit.* hal. 136.

berhak¹⁸. Dengan perkataan lain, kepada barang atau jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.

B. Subjek dan Objek Hak atas Merek

1. Subjek Hak atas Merek

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum¹⁹. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataan karena subjek hukum tersebut yang dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut ketentuan hukum, dikenal 2 macam subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum²⁰.

Orang yang memperoleh hak atas merek disebut pemilik hak atas merek, namanya terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari²¹ :

- a. Orang perseorangan (*one person*);
- b. Beberapa orang secara bersama-sama (*several persons jointly*), atau
- c. Badan hukum (*legal entity*).

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 128.

²⁰ Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. hal. 50.

²¹ Abdulkadir Muhammad. *op. cit.* hal. 130.

Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang memiliki merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain²².

Subjek hak atas merek yang diatur dalam UUM 2001 adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek dan pihak yang menerima permohonan pendaftaran merek dalam hal ini adalah kuasa yang telah diberikan oleh pemohon atau pejabat kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)²³.

Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai subjek hak atas merek adalah Hasnah dan Ong Suhendra sebagai pelaku usaha yang mengajukan permohonan pendaftaran hak atas merek miliknya kepada Ditjen HKI.

2. Objek Hak atas Merek

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum²⁴. Dalam hal ini tentunya sesuatu itu mempunyai harga dan nilai, sehingga memerlukan penentuan siapa yang berhak atasnya, seperti benda-benda bergerak ataupun tidak bergerak yang memiliki nilai dan harga, sehingga penguasaannya diatur oleh kaidah hukum.

²² Gatot Supramono. 2008. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Pekanbaru. hal. 9.

²³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI. 2008. *Buku panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI.

²⁴ Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. hal. 285.

Barang adalah objek hak milik²⁵. Hak juga dapat menjadi objek hak milik. Karena itu benda adalah objek hak milik. Dalam arti hukum, yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan dan dapat diperalihkan kepada pihak lain.

Adapun objek hukum yang dinyatakan dalam Pasal 503 KUHPdt yaitu: “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh”. Benda dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu²⁶:

- a. Benda berwujud (*lichamelijke zaken*), yaitu segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera seperti tanah, meja dan sebagainya;
- b. Benda yang tidak berwujud (*onlichamelitje zaken*), yaitu segala hak.

Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai objek hak atas merek adalah nama atau merek kecap NASIONAL dan merek kecap RASIONAL yang didaftarkan kepada Ditjen HKI untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pembatalan merek terdaftar kecap RASIONAL.

C. Pendaftaran dan Pembatalan Merek Terdaftar

1. Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek diatur dalam UUM 2001 sedangkan pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata

²⁵ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal. 126.

²⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Pradnya Paramita, Jakarta. Pasal 503.

Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.

Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 s.d Pasal 10 UUM 2001. Agar merek dapat didaftarkan, pemilik merek harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 5 UUM 2001 sebagai berikut ini²⁷:

- a. Tanda yang mempunyai daya pembeda (*capable of distinguishing*). Tanda yang tidak mempunyai daya pembeda karena terlalu sederhana, seperti sepotong garis, sebuah titik atau karena terlalu rumit, seperti lukisan benang kusut, tidak dapat dijadikan merek.
- b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum (*morality and public order*). Lukisan atau perkataan yang melanggar kesopanan, menyinggung rasa keagamaan atau melanggar ketertiban yang hidup dalam masyarakat, seperti lukisan porno, kata vagina tidak dapat dijadikan merek.
- c. Bukan milik umum (*not becoming public property*). Lukisan jempol yang dikenal umum sebagai pujian, sudah menjadi milik umum, sehingga tidak dapat dijadikan merek.
- d. Bukan keterangan mengenai barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Lukisan nanas untuk sirup yang mengandung rasa nanas, lukisan susu untuk minuman susu tidak dapat dijadikan merek.
- e. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis yang termasuk dalam 1 (satu) kelas, barang atau jasa yang tidak sejenis.

²⁷ Abdulkadir Muhammad. *op. cit.* hal. 132-133.

- f. Bukan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- g. Bukan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- h. Bukan merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Surat permohonan pendaftaran merek tersebut harus diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan dilengkapi²⁸ :

- a. Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum.
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain.
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

²⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Ibid.* hal. 188.

Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek (Direktorat Merek), yang telah ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat permintaan pendaftaran merek tercantum²⁹ :

- a. Tanggal, bulan dan tahun;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- d. Warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Suatu merek dapat menjadi merek terdaftar harus melalui prosedur pendaftaran merek yang ada. Merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, kantor merek akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (bulan) hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet³⁰.

Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor merek atas permintaan

²⁹ Pasal 7 Ayat (1) UUM 2001.

³⁰ Richard Burton Simatupang. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Rineka Cipta, Jakarta. hal. 91.

pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UUM 2001 tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak.

Setelah berakhirnya masa pengumuman dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah disetujui, maka kantor merek :

- a. Mendaftar merek tersebut dalam Daftar Umum Merek;
- b. Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek;
- c. Memberikan sertifikat merek;
- d. Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pendaftaran merek dapat dimintakan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa secara bersamaan³¹. Prosedur demikian ini memberikan kemudahan kepada pemilik merek dan pemeriksa merek karena administrasi dan penanganan pemeriksaannya lebih sederhana, dan pula tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap orang atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan.

Merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat bagi pemilik merek memperoleh hak atas merek. Pemilik merek diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu pemilik merek harus konsekuen dengan merek yang telah terdaftar tersebut. Konsekuensinya pemilik merek harus tetap menggunakan mereknya untuk

³¹ Indonesia. *Ibid.* Pasal 8 ayat (1).

berdagang dengan tetap memproduksi objek sesuai dengan kelasnya sebagaimana dalam pendaftaran merek.³²

Apabila pemilik merek pasif, tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang telah terdaftar, maka akibatnya merek tidak mendapat perlindungan hukum untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu :

- a. Pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek;
- b. Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran merek.

Mengenai pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek adalah sudah sangat logis karena mereknya saja tidak digunakan dalam perdagangan, tidak ada gunanya pemilik merek diberi kesempatan untuk memperpanjang masa perlindungan mereknya. Kalaupun dilakukan perpanjangan masa perlindungannya merupakan pekerjaan yang sia-sia karena tidak ada gunanya sama sekali. Merek yang demikian walaupun tetap dilindungi hukum akan tetapi tidak ada nilainya.

Merek terdaftar yang tidak digunakan oleh pemiliknya sudah tepat apabila pendaftaran mereknya dihapuskan. Merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut akan dihapuskan dari pendaftarannya. Pemiliknya saja sudah tidak lagi menggunakannya dan untuk apa harus tetap dilindungi oleh hukum. Dengan dilakukan penghapusan pendaftaran merek oleh Ditjen HKI dapat mencegah perbuatan pelanggaran merek oleh pihak lain yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

³² Gatot Supramono. *op. cit.* hal. 42.

2. Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pembatalan Merek

Pembatalan pendaftaran merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4³³, Pasal 5³⁴ dan Pasal 6³⁵ UUM 2001.

Pemilik merek tersebut juga dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal walaupun tidak terdaftar, hal itu berdasarkan Pasal 68 Ayat (2) UUM 2001³⁶. Gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan Kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera

³³ Pasal 4 UUM 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

³⁴ Pasal 5 UUM 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- (2) tidak memiliki daya pembeda;
- (3) telah menjadi milik umum; atau
- (4) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

³⁵ Pasal 6 UUM 2001 menyatakan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

- (1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- (2) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- (3) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

³⁶ Pasal 68 ayat (2) UUM 2001 menyatakan bahwa pemilik yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada kepada Direktorat Jenderal.

yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai hukum tetap.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Selain alasan pembatalan tersebut, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pada ketentuan Pasal 5 dan 6 UUM 2001 merupakan pengoperan belaka dari ketentuan Pasal 5 UUM 1961, bahkan ketentuan Pasal 5 UUM 1961 lebih jelas dan terperinci serta penerapannya telah pula “diukir” sedemikian rupa oleh yurisprudensi kita. Namun demikian dalam Pasal 6 Ayat (3) UUM 2001 tersebut terdapat elemen tambahan berupa : ... nama

orang terkenal; foto; merek dan nama badan hukum merek orang lain yang sudah terkenal; dan ciptaan orang lain yang dilindungi oleh hak cipta tanpa persetujuan dari yang berhak, permintaan pendaftaran merek akan ditolak. Jika ternyata sudah sempat diterima permohonannya maka itu akan menjadi alasan untuk pembatalannya.

Hal yang baru dalam Pasal 68 UUM 2001 adalah ditunjuk Pengadilan Niaga sebagai institusi peradilan formal yang menangani sengketa (perdata) tentang Merek³⁷. Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan Kasasi. Isi putusan Pengadilan Niaga segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan Pengadilan Niaga diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap³⁸.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan mencantumkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan

³⁷ Penjelasan Pasal 68 UUM 2001.

³⁸ Penjelasan Pasal 70 UUM 2001.

dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan³⁹.

D. Konsep Itikad Tidak Baik

Berdasarkan Undang-Undang Merek lama, unsur itikad tidak baik hanya dapat dipergunakan oleh Pengadilan. Sehingga hal ini menyebabkan banyak kelemahan dalam memberikan perlindungan bagi pemegang merek. Prinsip penerimaan pendaftaran merek adalah *first to file* artinya siapapun yang mendaftarkan terlebih dahulu akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pemohon hak merek ini benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya⁴⁰.

Beberapa kemungkinan dapat terjadi setelah masuknya pendaftar pertama, misalnya muncul pendaftar lain yang sebetulnya berkepentingan langsung dengan merek tersebut karena pendaftar inilah yang secara riil menggunakan merek tersebut. Dalam hal ini, pendaftar kemudian (notabene pengguna merek yang sebenarnya) harus melakukan “penyesuaian khusus” dengan pendaftar pertama agar pendaftar pertama mau menyerahkan merek tersebut kepada pendaftar kemudian. Dengan kata lain, pendaftar pertama pada hakekatnya adalah spekulasi

³⁹ Abdulkadir Muhammad. *op. cit.* hal. 223.

⁴⁰ Achmad Zen Umar Purba. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*. PT. Alumni, Bandung. hal. 150.

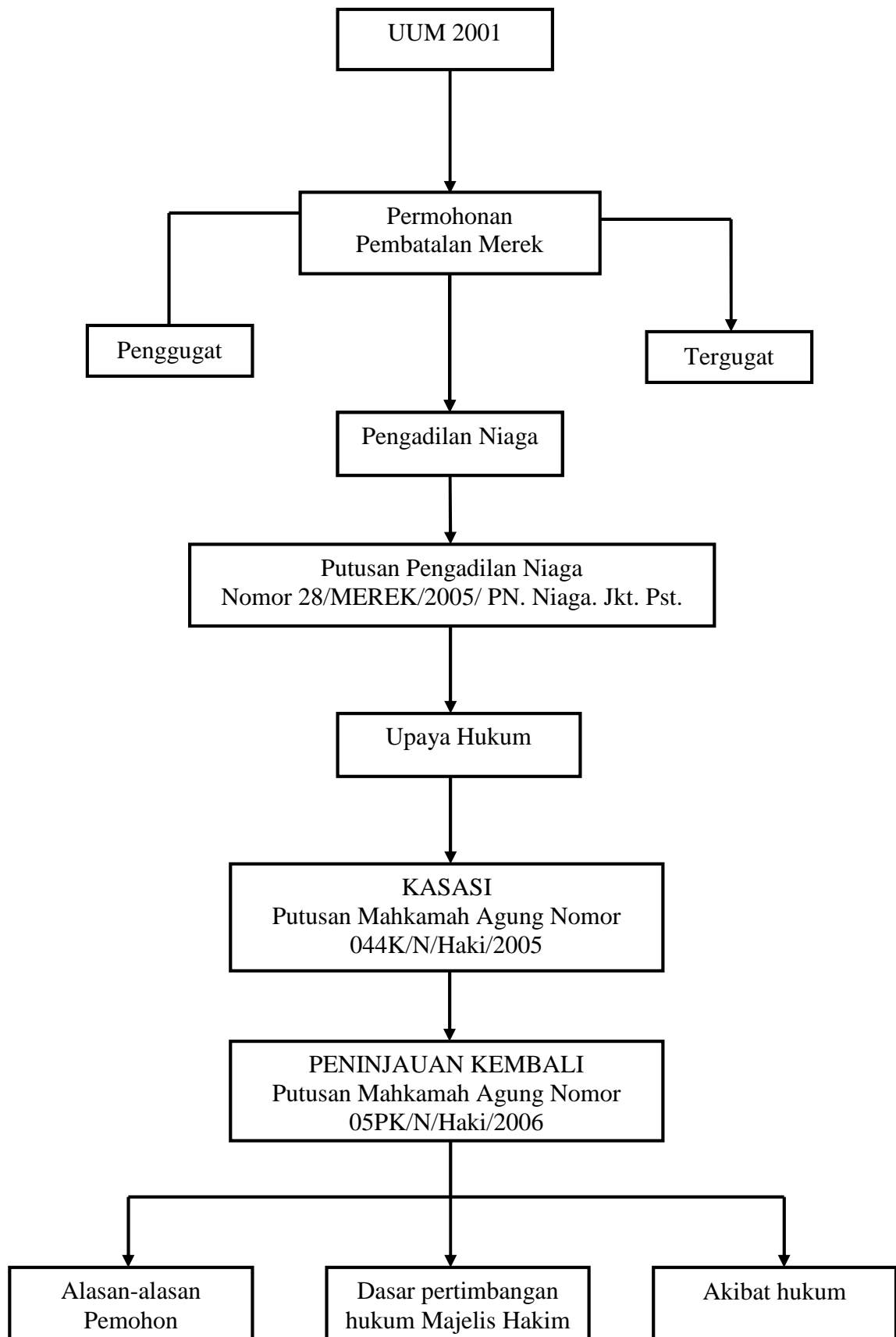
merek. Dengan Undang-Undang Merek, diharapkan agar praktik spekulasi merek dapat berkurang⁴¹.

Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trademark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik sabun mandi dengan merek “Lux”, kemudian ada pengusaha yang memproduksi sabun mandi merek “Lax”. Tentunya pengusaha ini berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya tersebut. Hal ini karena konsumen dapat terkelabui dengan kemiripan merek tersebut⁴².

⁴¹ *Ibid.*

⁴² OK. Saidin *op.cit.* hal. 357.

E. Kerangka Pikir



Keterangan:

UUM 2001 mengatur bahwa merek barang atau jasa dapat memperoleh perlindungan hukum dengan dilakukan pendaftaran pada Ditjen HKI. Merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat bagi pemilik merek memperoleh hak atas merek. Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI. Pemilik merek yang telah terdaftar dapat mempertahankan haknya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Namun demikian, berdasarkan UUM 2001, merek yang telah terdaftar dapat diajukan permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut.

Permohonan pembatalan merek dilakukan dengan gugatan pembatalan pada Pengadilan Niaga oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum berupa Kasasi ke Mahkamah Agung dan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.

Sebagai contoh kasus yang diajukan pembatalannya ke Pengadilan Niaga adalah pembatalan merek terdaftar RASIONAL. Kasus ini berawal dari adanya gugatan yang diajukan Hasnah melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara No. 28/MEREK/2005. Dalam putusan Pengadilan Niaga dengan nomor register perkara No. 28/MEREK/2005 bertindak sebagai penggugat adalah Hasnah melawan Ong Suhendra sebagai tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Hukum dan HAM cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai tergugat II.

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang diajukan oleh Hasnah selaku Penggugat, maka Pengadilan Niaga yang diwakili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan putusan No. 28/MEREK/2005/PN. Jakarta Pusat yang mengabulkan tuntutan pihak penggugat dengan alasan merek RASIONAL mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis dengan merek Nasional milik penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu.

Pihak Ong Suhendra sebagai pihak yang ditolak pada putusan Pengadilan Niaga tersebut mengajukan Kasasi dengan pokok keberatan seperti yang termuat dalam memori Kasasi pada pokok perkara No. 044K/N/HAKI/2005. Di dalam putusannya, Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menyatakan keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim pada tingkat Kasasi menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.

Dalam putusan Kasasi, Ong Suhendra mengalami penolakan juga dalam Kasasi dengan putusan Mahkamah Agung tersebut maka pihak Ong Suhendra mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan pokok keberatan seperti yang termuat dalam memori Peninjauan Kembali pada pokok perkara No. 05PK/N/Haki/2006. Di dalam putusannya, Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 044K/N/HAKI/2005.

Penelitian ini akan mengkaji dan meneliti proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan tersebut pada putusan tingkat terakhir berupa Peninjauan Kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun, untuk mengkaji dan

membahas putusan PK tersebut, tentunya tidak terlepas dari proses penyelesaian perkara yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tingkat Pengadilan Niaga dan Kasasi. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji dan membahas putusan PK dalam kasus pembatalan merek terdaftar kecap RASIONAL meliputi: alasan-alasan pemohon, dasar pertimbangan hukum majelis hakim, dan akibat hukum putusan tersebut.

