

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR

Enny Mirfa

Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh Langsa, Aceh,

ennymirfa@yahoo.co.id

Abstract, According to Article 1 of Law No. 15 of 2001 on Trademarks, which meant brand is a sign in the form of images, names, words, letters numbers, color composition, or a combination of these elements, having distinguishing features and used in world trade in goods or services. No brand trademarks and service marks. The average collective brand is a brand used on goods or services with the same characteristics that are traded by several persons or legal entities together to distinguish the goods or services the like. In the last term, the brand license is permission given by the owner of the registered mark to a person or persons jointly or a legal entity to use the mark, for goods or services. In the world of trading often occurs trademark infringement. Brand infringement is essentially carried out by the Parties faith not good for gain, which can harm the legitimate brand owners. Based violation indication Law No. 15 of 2001 on Trademarks, there are several classifications of the counterfeit brand that is using the same brand as a whole, using the same brand, in essence, using the same sign, using the same sign in principle with the geographical indication. There was also the falsification of the registered mark. Through a registered trademark must be protected by the State through legislation Brand. Case in Brand, namely the Honda brand infringement

Abstrak, Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang 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 barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai etika tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Indikasi pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama pada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Padahal merek terdaftar harus dilindungi oleh Negara melalui undang-undang Merek. Contoh kasus Merek, yaitu pelanggaran merek Honda yang dilakukan oleh PT. Tossa Motor terhadap PT. Astra Honda Motor.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terdaftar.

Pendahuluan

Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia peranan merek menjadi sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Undang-Undang merek merupakan bentuk pengaturan

tentang merek sebagai peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu merek memegang peranan yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk yang mempunyai merek. Merek adalah jaminan suatu produk barang atau jasa.

Berdasarkan Pasal 1 UU No.15 tahun 2001 tentang merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa.

Sedang 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 barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa.

Selain itu merek dapat diartikan sebagai „tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain (Adisumarto, 1989:44). Merek adalah tanda pengenal suatu produk yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Merek adalah suatu hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi.¹

Berdasarkan Pasal 3 UU No.14 Th 1994 jo UU No.15 Th 2001, hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal. Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar.

Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang HAKI di Indonesia masih lemah, Pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah
- b. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut
- c. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah
- d. Daya beli masyarakat yang masih rendah

¹ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1990), hlm. 19

- e. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk
- f. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah
- g. Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, karena murah

Selain itu juga disebabkan oleh persaingan curang yang disebut “*passing of*”. *Passing of* adalah persaingan curang yang dilakukan dengan cara memproduksi suatu barang yang menggunakan bentuk, tampilan atau desain tertentu dan tidak terdaftar sebagai merek. Contoh kasus adalah Produk Wafer dan Permen Camilio yang hampir sama dengan desain dan komposisi warna dengan Merek Milo (susu coklat dan coklat yang diproduksi PT. Nestle). Ternyata Camilo terdaftar di Dirjen HAKI. Hal ini merupakan pelanggaran merek baru. Karena memproduksi barang yang tidak sama (antara susu coklat dan coklat–Milo dengan wafer dan permen-Camilo) tetapi menggunakan desain dan komposisi yang sama, yang disebut *Passing Off*. Pelanggaran ini jika dituntut sulit penegakan hukumnya.

Perlindungan terhadap merek terkenal diberikan oleh Negara melalui undang-undang baik perlindungan yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif. Perlindungan yang preventive terdapat dalam Pasal 4, 5, 6 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, sedang perlindungan represifnya ada dalam Pasal Ketentuan Pidana dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001. Apabila terjadi pelanggaran merek maka pemilik merek akan dilindungi oleh pasal preventive dan pasal represif.

Dengan adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut :

1. Mengapa Negara perlu perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek terdaftar?

Pembahasan

1. Hukum Negara adalah Hukum yang Rasional

Hukum merupakan proses strukturisasi, yang merupakan institusi yang penataan secara rasional, yang menurut Unger disebut sebagai hukum modern, sehingga hukum independen dalam berbagai aspek. Menurut Unger hukum modern mempunyai empat unsur yaitu : *Pertama*, melahirkan peraturan yang dibuat sendiri dengan sengaja, *kedua*, dijalankan oleh suatu orde administrasi public, *ketiga* : pengadaan personel-ersonel khusus dan *keempat*, menciptakan cara berpikir sendiri. Dengan demikian hukum memiliki „*a legal system*’, yang menuju hukum positif. Hukum positif menurut *Robert Redfield dan Donald Black* berfungsi sebagai *Government’s social control* atau sebagai kontrol negara terhadap masyarakat. Norma-norma positif ditata secara sistematis ke dalam suatu *corpus juris* yang berkoherensi tinggi, dikembangkan melalui teori-teori dan

doktrin-doktrin. Hukum tersebut ditata secara hierarkhis (sistematis). Selanjutnya hukum undang-undang menuntut adanya pengelolaan dan perawatan.²

Dengan pengertian di atas bahwa hukum sebagai „*a legal system*“ maka hukum menjadi legal standing dalam suatu proses hukum. Tanpa legal standing maka suatu proses hukum tidak dapat dijalankan. Oleh karena itu orang, individu, badan hukum tidak dapat masuk begitu saja tanpa bukti dan kelengkapan yang diperlukan. Orang atau individu tidak akan memperoleh haknya walaupun benar, sebelum mengajukan bukti-bukti yang bisa diterima oleh hukum. Orang tidak bisa disalahkan kecuali ada putusan hukum yang mengatakannya itu.

Hukum yang modern adalah hukum yang berbasis Negara (*State Based*). Dengan demikian hukum yang berlaku adalah hukum yang diproduksi Negara melalui lembaga legislator, yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah-masalah atau perkara-perkara hukum. Apabila sudah ada hukum Negara yang dapat dijadikan sebagai legal standingnya maka perkara itu bisa diselesaikan melalui kantor pengadilan. Apabila ada perkara atau masalah kemudian memenuhi bukti dan kelengkapan seperti yang terdapat dalam undang-undang maka perkara itu adalah perkara hukum. Orang dikatakan melanggar apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Apabila orang tersebut secara sah terbukti melakukan pelanggaran maka orang tersebut dapat dilakukan penuntutan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya apabila tidak memenuhi bukti dan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang maka orang tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan.

Hukum modern mempunyai ikon yaitu kepastian hukum. Masyarakat modern sangat membutuhkan adanya kepastian hukum dalam berbagai interaksi antara para anggotanya dan tugas yang diletakkan pada hukum. Hukum modern menjawab kebutuhan zaman yaitu tertulis dan public. Hukum yang demikian sangat dibutuhkan dalam dunia ekonomi baru yang memberikan prediktibilitas. Karena ditulis maka segalanya dapat diramalkan dan dapat dimasukkan dalam komponen produksi.

Cita hukum menurut Gustav Radbruch ditopang oleh tiga nilai yaitu : keadilan (*Grechtheit*), kemanfaatan (*Zweckmaezgkeit*) dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kepastian dalam hal ini adalah diartikan dalam empat hal yaitu:

- a. Hukum itu positif artinya ia adalah undang-undang (*Gesetzliches*)
- b. Hukum didasarkan *facta (Tatsavhen)*, bukan suatu rumusan tentang penilai yang nanti akan dilakukan oleh hakim.
- c. Bahwa fakta-fakta itu harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah menjalankan
- d. Hukum yang positif tidak boleh sering berubah-ubah.³

Pendapat bahwa hukum adalah kepastian sesuai dengan pendapat Fuller yang mengajukan 8 asas sebagai kepastian hukum:

- a) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal tertentu (*ad hoc*)
- b) Peraturan tersebut diumumkan ke public
- c) Tidak berlaku surut
- d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
- e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan

² Moegni Djodirdjo, M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1982), hlm.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 146

- f) Tidak boleh memuat suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
- g) Tidak boleh sering diubah-ubah
- h) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.⁴

Kedua pendapat di atas yaitu Gustav Radbruch dan Fuller hampir sama tentang kepastian hukum. Kepastian hukum digunakan untuk menjaga dan menjamin keselamatan individu. Demikian juga undang-undang karena dituliskan maka dapat digunakan untuk menjamin dan menjaga hak-hak individu, terutama hak-hak pribadi, seperti hak milik.

2. Undang-Undang adalah Hukum Positif

a. Pengertian Hukum Positif

Hukum adalah positif dalam aliran hukum pada prinsipnya merupakan asumsi mendasar dan mendalam dalam lingkup filsafat hukum. Intinya bahwa positivisme adalah berintikan kekuasaan „*Hedonisme*“ dari kaum utilitarian, yang disibukkan dengan pendalaman dan pengembangan atas berbagai hal berhubungan dengan struktur konseptual mengenai kehasilgunaan dari sistem-sistem aturan hukum.⁵ Dalam tulisan ini bentuk yang pertama menghadirkan suatu keberangkatan yang radikal dari hierarki skolastik nilai-nilai yang berdasarkan hukum positif hanya pada sebuah radiasi dari sutau hukum alam yang lebih tinggi (abstrak) dan fusi (sintesa) dari filsafat hukum dan teori hukum, seperti filsafat *Hegel*. Tulisan ini tidak mengimplikasikan kehinaan apapun bagi urgensi nilai dalam hukum, seperti yang dibuktikan *Austin*, *Kelsen*, yang memisahkan bidang-bidang tertentu dari hukum.⁶

Tulisan ini berpedoman pada keadaan bahwa orang dapat dilesakkan pada situasi yang didalamnya terjadi kontradiksi antara apa yang secara hukum dituntut dan secara moral dapat dijustifikasi. Terdapat ruas-ruas pemisahan atau segregasi hukum (nilai yuridikal) dari moral (nilai etika). Segregasi di sini adalah pemisahan antara dua dunia, hukum dalam pengertian exist dan hukum dalam pengertian non exist. Hukum yang exist adalah hukum dianalogikan dengan hukum positif, maka hukum yang tidak exist bukanlah hukum positif. Hukum yang exist adalah hukum yang sungguh-sungguh ada atau berlaku (positif) dalam ruang dan waktu tertentu. Hukum dituangkan dalam suatu bentuk konkrit (bentuk tertulis). Karena itu “hukum positif (tertulis) menemukan bentuknya sebagai teks-teks yang tertulis. Dalam keadaan tertulis itu, teks-teks tersebut tampil sebagai kelompok aturan yang terang, jelas dan tak lagi menimbulkan konflik mengenai legalitas atau kesahihan, sebaliknya aturan yang tidak dituangkan ke dalam bentuk tertulis dinyatakan sebagai kelompok aturan yang tidak jelas dan berpotensi menimbulkan konflik tentang kadar legalitasnya. Sehingga hukum positif bila keseluruhan hukum adalah semata-mata keseluruhan hukum yang tertulis.⁷

Hukum positif adalah dalam pengertian bahwa hukum adalah tertulis, pasti, dan jelas, sehingga tidak menimbulkan potensi sengketa tentang legalitasnya di kemudian hari. Bentuk dari hukum ini adalah sebagai berikut : Aturan perundang-undangan tersistematika dalam suatu struktur hierarkhis (dari paling atas sampai paling bawah). Adanya Yurisprudensi (putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan yang tetap) dan Hukum merupakan perjanjian yang telah disepakati (konsensus). Contoh dari aturan hukum tertulis yang ada dalam Pasal 90 UU No. 15 tahun 2001 adalah “ barang siapa

⁴ Sudarga Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.21

⁵ *Ibid.*

⁶ Moegni Djodirdjo, M.A., *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1982), hlm.33

⁷ *Ibid.*, hlm.40

dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproukdi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Aturan tersebut tertulis, pasti dan jelas. Oleh karena itu barangsiapa yang melanggar dapat dikenakan sanksi hukum (baik sanksi pidana penjara atau sanksi denda).

b. Keunggulan Hukum Positif

Adapun keunggulan hukum positif keras adalah “*kepastian yang prediktabel dan ketetapan dalam hal nilai* (Herman Bakir, 2007:302)”. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Adanya Kepastian yang Prediktabel

Adanya jaminan kepastian hukum menunjukkan adanya pengertian mana yang boleh menurut hukum dan mana yang tidak boleh menurut hukum, apa yang menjadi hak dan kewajiban orang-orang tertentu dalam situasi konkrit tertentu. Dengan hukum tertulis yang dapat menjamin kepastian maka akan dapat diketahui atau diprediksi model putusan hakim terhadap konflik-konflik yuridis. Para hakim menggunakan hukum tertulis sebagai kriteria normatif (alat pengukur) untuk menentukan apa yang sah berdasarkan hukum dan apa yang tidak sah berdasarkan hukum.⁸

2) Ketetapan dalam hal „Nilai“

Hukum yang tertulis, pasti dan jelas, menetapkan nilai yang mempunyai akibat dan dan tidak boleh diperdebatkan legalitasnya. Manakala otoritas pembentuk undang-undang telah memperoleh nilai, maka nilai tersebut bersifat tetap dijadikan sebagai aturan, dan memperoleh otoritas publik. Sehingga nilai yang ditetapkan adalah nilai yang dianggap mutlak kebenarannya.

Selain keunggulan dari hukum positif keras di atas ada keunggulan lain yaitu : “*familiar, intelegibel, aksesibel, verikatif, koordinatif, dan fasilitatif*”.⁹ Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Familiar artinya, hukum tersebut mudah dikenali
- Intelegibel, artinya dapat dipahami dengan mudah
- Aksesible, artinya tiap-tiap subyek memperoleh akses yang sama dalam hukum
- Verifikatif, artinya pada aturan tertulis berlaku keuntungan dalam aspek pembuktian, bahwa orang tidak perlu lagi membuktikan berlakunya aturan-aturan untuk menyenangkan hati hakim.
- Koordinatif, artinya penguasaan orang terhadap hukum senantiasa bisa diselaraskan ulang pada apa yang dituangkan dalam kodifikasi, sehingga mereduksi berbagai potensi ketidakpastian
- Fasilitatif, artinya bahwa untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, dalam membentuk yang baru, maka hukum tertulis juga menyediakan berbagai kemudahan.

Tulisan tersebut di atas (Segregasional dalam positif hukum), mengindikasikan adanya supremasi hukum merupakan sebuah karakteristik hukum modern, yang berguna melayani pola kehidupan yang modern yang sangat kompleks, kehidupan yang sangat

⁸ Chairul Anwar, *Perundang-Undangan Terbaru Hukum Paten dan Hukum Merek Indonesia*, (Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999), hlm.12

⁹ *Ibid.*, hlm. 44

bervariasi dan perkembangan masyarakat yang tersusun secara organisasional. Maka hukum tertulis sangat perlu dan dibutuhkan dalam kehidupan modern sekarang ini.

3. Merek dan Permasalahannya

a. Pengertian Merek .

Berdasarkan Pasal 1 UU No.14 Th 1997 jo UU No.15 Th 2001 yang dimaksud dengan :

- 1) Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa.
- 2) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenisnya.
- 3) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya.
- 4) 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 barang atau jasa sejenisnya .
- 5) Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

Disamping itu merek dapat diartikan sebagai „tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain.¹⁰

Jadi merek adalah tanda yang dapat digunakan untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Sehingga konsumen akan dapat membedakan masing-masing merek, khususnya untuk barang / jasa yang sejenis. Dilihat dari ketentuan pasal tersebut dengan demikian fungsi merek amatlah penting bagi pemilik merek itu sendiri dan juga bagi para konsumen yang menggunakan barang atau jasa merek tersebut. Maka dari itu perlu adanya usaha untuk memberikan perlindungan. Dengan perlindungan tersebut maka pemilik merek terlindungi mereknya dan konsumen tidak dirugikan karena ada pihak-pihak yang tidak berhak menggunakannya.¹¹

Perlindungan hanya diberikan kepada merek terdaftar saja, karena Menurut Pasal 3 UU no 19 Th. 1992 jo UU No.14 Th. 1997 jo UU No 15 Th. 2001, hak atas merek adalah hak yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya. Oleh karena itu bagi merek yang belum terdaftar, tidak diberikan perlindungan hukum.

¹⁰ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1990), hlm.44

¹¹ Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII, 2000), hlm.89

b. Fungsi Merek

Dalam dunia perdagangan merek mempunyai fungsi yang sangat penting. Fungsi tersebut antara lain :

- 1) Sebagai tanda pengenalan barang atau jasa, yang dapat membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain.
- 2) Bagi Produsen, Pedagang dan Konsumen.¹²

Bagi Produsen , merek berguna untuk jaminan nilai hasil produksi, yaitu cara pemakaian dan hal lain yang berkenaan dengan teknologi.

Bagi Pedagang , merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangan guna mencari dan memperluas pasaran.

Bagi Konsumen yaitu untuk memilih barang atau jasa yang akan dibeli atau digunakan.

c. Pelanggaran Hak Atas Merek (Pemalsuan Merek)

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dimungkinkan sekali orang atau badan hukum menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pelanggaran merek demi memperoleh keuntungan. Seperti salah satu contohnya adalah pemalsuan merek. Tindakan pemalsuan merek dilakukan oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik guna memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur menggunakan merek terdaftar milik pihak lain.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Merek No.15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu :

- a. Menggunakan merek yang sama secara keseluruhan
- b. Menggunakan merek yang sama pada pokoknya.
- c. Menggunakan tanda yang sama.
- d. Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis

Disamping keempat klasifikasi di atas, ada klasifikasi lain yang merupakan pemalsuan merek yaitu memperdagangkan barang atau jasa dengan merek palsu. Jadi pemalsuan merek dan memperdagangkan barang atau jasa merek palsu, pada hakekatnya merugikan pihak lain, yaitu pemilik hak atas merek.

4. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar

Berdasarkan Pasal 1 UU No.14 Th 1997 jo UU No.15 Th 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Dirjen HAKI, Depkumham. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara melalui Kantor Pengadilan. Sedang merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadakan maka Kantor pengadilan akan memprosesnya.

¹² *Ibid.*

¹³ Subekti, R dan Tjitrosoedibio, *KUH Perdata*, (Jakarta, Pradnya Paramita,1978), hlm.28

Proses peradilan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Dirjen HAKI. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat atau ada pelanggaran merek maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil. Bagi Pelanggar akan dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai ketentuan pidana merek yang diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No.15 Tahun 2001. Dan apabila terbukti secara sah ada pihak yang telah melakukan pelanggaran merek maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi (baik pidana atau denda) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi perlindungan hukum akan diberikan oleh Negara hanya kepada merek yang terdaftar saja.

Sanksi akan dikenakan bagi pelanggar merek sah karena pelanggara merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) antara lain memenuhi unsur :

- a. Perbuatan melawan hukum,
- b. Adanya Kerugian,
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan,
- d. Adanya Kesalahan.

Pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi karena jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang melawan hukum yaitu secara sengaja menggunakan merek pihak lain tanpa hak. Selain itu menimbulkan kerugian. Pihak pemilik merek dirugikan (secara materiil dan non materiil) dengan adanya pelanggaran merek tersebut. Karena pelanggaran merek merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan suatu kesalahan maka apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran merek sudah sepatasnya dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

5. Jenis Perlindungan Merek Terdaftar

a. Perlindungan Merek Preventif

Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di Dirjen HAKI. Oleh karena itu merek yang telah didaftarkan akan memperoleh nomor register. Dengan Nomor register tersebut terdaftar di Dirjen HAKI maka merek tersebut adalah merek yang sah. Pemilik merek tersebut memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari Negara melalui undang-undang yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat (1,3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sesuai dengan pasal 4 UU No.15 tahun 2001 adalah Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan pemohon yang beretikad tidak baik.

Kemudian Perlindungan preventif sesuai dengan pasal 5 UU No 15 tahun 2001 yaitu Merek yang tidak dapat didaftarkan atau permintaan pendaftaran merek yang ditolak. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- 1) bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
- 2) tidak memiliki daya pembeda
- 3) telah menjadi milik umum atau
- 4) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran . Perlindungan merek preventif berdasarkan Pasal 6 UU ayat (1) No.15 Th.2001, Merek yang ditolak permintaan pendaftaran oleh Kantor merek apabila :

- a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis
- b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis
- c) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi –geografis yang sudah dikenal.

Perlindungan merek preventif dalam Pasal 6 ayat (3) UU No.15 Th. 2001, Permohonan jua harus ditolak oleh Kantor Direktorat Jenderal apabila Merek :

- 1) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 2) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ;
- 3) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

b. Perlindungan Merek Represif

Merek yang sah atau merek yang terdaftar harus dilindungi Negara melalui UU No. 15 tahun 2001 dari pihak-pihak yang merugikan. Bentuk perlindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001.

- 1) Pasal 90 UU No 15 tahun 2001,

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang 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).

- 2) Pasal 91 UU No 15 tahun 2001

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang 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)

- 3) Pasal 92 UU No 15 tahun 2001,

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang 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).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang 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).

4) Pasal 93 UU No 15 tahun 2001,

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

5) Pasal 94 UU No 15 tahun 2001

(1) 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 93, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

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

6) Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001

Tindak pidana sebagaimana dimasuk dalam Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Contoh Perlindungan Represif terhadap Merek Terdaftar/Sah. Dalam perkara pelanggaran Merek Sepeda Motor Honda milik PT AHM (ASTRA HONDA MOTOR) yang dilakukan oleh PT. TOSSA MOTOR. Perkara tersebut dimenangkan oleh PT. AHM karena sebagai pemilik merek yang sah. PT.TOSSA MOTOR dikenakan sanksi yaitu dilarang memproduksi sepeda motor yang pada pokoknya menyerupai merek Honda. Pelanggaran yang dilakukan PT. TOSSA MOTOR adalah memproduksi sepeda motor dengan merek Tossa Supra X dan Tossa Karisma yang pada pokoknya melanggar merek sepeda motor Honda yaitu Honda Supra X dan Honda Karisma.

Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada di atas maka dapat diambil simpulannya sebagai berikut :

- a. Bahwa merek yang terdaftar saja yang memperoleh perlindungan hukum. Karena merek yang terdaftar adalah merek yang sah secara hukum terdaftar di Kantor Dirjen HAKI. Apabila ada pelanggaran merek, maka pemilik merek yang sah dapat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan (karena pelanggaran merek termasuk delik aduan).
- b. Bentuk perlindungan terhadap merek yang terdaftar atau adalah perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif. Perlindungan Preventif diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001, undang-undang tentang Merek. Perlindungan Represif diatur Ketentuan Pidana yaitu dalam pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Barang siapa melakukan

pelanggaran merek akan dikenakan sanksi baik pidana maupun denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Contoh bentuk perlindungan merek terdaftar terhadap pelanggaran merek adalah dimenangkannya PT. AHM atas PT. TOSSA MOTOR. Karena PT. TOSSA MOTOR melakukan pelanggaran merek, yaitu memproduksi sepeda TOSSA SUORA X dan TOSSA KRISMA yang pada pokoknya melanggar merek sepeda motor HONDA SUPRA X dan HONDA KARISMA. Dalam putusan hakim (Yurisprudensi) PT. AHM yang dimenangkan karena sebagai pemilik merek yang sah, dan PT. TOSSA MOTOR dinyatakan sebagai pihak yang kalah, yang harus melaksanakan ketentuan tersebut.

2. Saran

a. Bagi Pemilik Merek yang Belum Terdaftar,

Bagi pemilik produk barang atau jasa yang belum didaftarkan di Kantor Merek yaitu Dirjen HAKI Depkumham segera daftarkan agar memperoleh perlindungan hukum apabila ada sengketa merek.

b. Bagi Dunia Usaha

Dalam melakukan usaha jangan melakukan menggunakan merek pihak lain karena hal itu merupakan pelanggaran merek, karena dapat menimbulkan masalah hukum dan dapat digugat di Pengadilan oleh Pemilik merek yang sah.

Daftar Pustaka

Buku

- Chairul Anwar, *Perundang-Undangan Terbaru Hukum Paten dan Hukum Merek Indonesia*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990
- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta, 2000.
- Moegni Djojodirdjo, M.A, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Subekti, R dan Tjitrosoedibio, *KUH Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Sudarga Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993
- _____, *Himpunan Yurisprudensi Yang Penting untuk Praktek Sehari-hari, Jilid 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____, *Himpunan Yurisprudensi Yang Penting untuk Praktek Sehari-hari, Jilid 5*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Sudikno Mertokoesoemo, *Hukum Acara Perdata Indonsia*, Liberty, Yogyakarta, 1979.

Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I bagian 1 dan 2*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1984.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek