

Dalam hal penulisan skripsi dibutuhkan suatu teori-teori yang mendukung untuk memberikan suatu pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Adapun yang menjadi uraian teori skripsi ini adalah sebagai berikut:

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Merek

Dalam Pasal 1 butir 1 UU Merek 2001 diberikan suatu definisi tentang merek, yaitu:¹¹

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

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

- a. H.M.N. Purwo Sutjipto memberikan definisi bahwa,
“Merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.¹²
- b. R. Soekardono, memberikan definisi bahwa,
“Merek adalah sebuah tanda (ciri atau tengger) dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana 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”.¹³
- c. Mr. Tirtaamidjaya, memberikan definisi bahwa,

¹¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 1, Butir 1.

¹²H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984, hal. 82.

¹³R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hal. 149.

“Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”¹⁴

d. Iur Soeryatin, memberikan definisi bahwa,

“Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.¹⁵

e. Harsono Adisumarto, memberikan definisi bahwa,

“Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberikan tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang 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 pembedaan.”¹⁶

Menurut pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek sendiri, secara umum bahwa yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya

¹⁴ Mr. Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, 1962, hal. 80.

¹⁵ Iur Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 84.

¹⁶ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal. 44.

pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2.1.2. Asas-Asas Hukum Merek

1. Asas Universalitas

Asas Universalitas, yaitu asas yang didasarkan pada pemikiran bahwa hak atas merek timbul dari hak pribadi yang pertama kali memakai suatu merek, jadi harus mendapat perlindungan yang universal menembus batas-batas wilayah hukum Negara di mana hak atas merek itu pertama kali diperoleh.

2. Asas *National Treatment*

Asas *National Treatment* merupakan salah satu asas dasar yang penting di dalam kaitannya dengan perlindungan merek dalam kerangka hubungan antar negara. Asas ini menghendaki bahwa terhadap orang asing diberlakukan ketentuan yang warganegara dari negara yang bersangkutan atau juga dapat dikatakan *Non Discrimination Treatment*.

3. Asas Konstitutif

Asas ini dipakai sejak UU Merek Tahun 1992 dan UU Merek Tahun 1997. Asas ini menentukan bahwa perlindungan merek diberikan kepada pendaftar pertama. Salah satu tujuan pokok yang terkandung dalam sistem ini melenyapkan atau memperkecil timbulnya perselisihan di mana hak atas merek didasarkan pemilikannya pada pendaftar pertama.

4. Asas Deklaratif

Asas Deklaratif atau dikenal dengan asas *first use* yang maknanya adalah “hak atas merek didasarkan pada adanya pemakaian pertama”.

Asas ini dipakai dalam UU Merek Tahun 1961.¹⁷

2.1.3. Jenis Merek

UU Merek Tahun 2001 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 sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan merek jasa, hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang Pasal 1 butir 2 merumuskan sebagai berikut:¹⁸

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.

Sedang merek jasa menurut Pasal 1 butir 3 diartikan sebagai berikut:¹⁹

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.

Di samping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Hal. 106.

¹⁸ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, *Op. Cit.*, Pasal 1, Butir 2.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1, Butir 3.

Bentuk atau wujud merek itu menurut Soeryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek, yakni:

- a. Merek lukisan.
- b. Merek kata.
- c. Merek bentuk.
- d. Merek bunyi-bunyian.
- e. Merek judul.

Bahwa 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. Dalam hal merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya: “*Sphinx*” dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi “*Sfinks*” atau “*Svinks*”.²⁰

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.
Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda
- b. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya jarang sekali dipergunakan.
- c. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.

²⁰ Iur Soeryatin, *Op.Cit.*, hlm. 87.

Misalnya: Rokok putih merek “*Escort*” yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya “*Escort*”.²¹

Lebih lanjut R. Soekardono, mengemukakan pendapatnya bahwa, tentang bentuk atau wujud dari merek undang-undang tidak memerintah apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:

- a. Cara yang oleh siapa pun mudah dapat dilihat.
- b. Merek dengan perkataan.
- c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.²²

2.1.4. Persyaratan Merek

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai 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 diproduksi oleh orang lain.

Karena adanya merek barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa:

“Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu

²¹ R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1981, hal 15.

²² R. Soekardono, *Op. Cit.*, hal. 165.

barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusanya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau *doos*, *tubu* dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.²³

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

Menurut Pasal 5 UU Merek tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:²⁴

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

Untuk lebih jelasnya, Sudargo Gautama mengemukakan ketika membahas UU Merek tahun 1961 yang juga masih relevan untuk uraian ini, yaitu sebagai berikut:

²³ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hal. 34.

²⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, *Op. Cit.*, Pasal 5.

a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

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

Di dalam lukisan-lukisan 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 dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.

b. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek.

Sebagai contoh: 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”, menunjukkan suatu kualitas atau mempropagandakan kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek.

c. 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 orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan di dalam kategori tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan dibawahnya ditaruh tulang bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia Internasional sebagai tanda bahaya. 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.

d. 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 produksi kopi. Contoh lain merek “mobil atau gambar mobil” untuk produk mobil. Maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan akan kemungkinan

orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.²⁵

Selanjutnya Pasal 6 UU Merek tahun 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek, yaitu:²⁶

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 yang 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 yang 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 dengan Peraturan Pemerintah.
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.

²⁵ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hal. 35.

²⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, *Op. Cit.*, Pasal 6.

- b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau simbol 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 tempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pemakaian suatu 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.

2.1.5. Persamaan Keseluruhan dan Persamaan Pada Pokoknya

Dalam Pasal 6 UU Merek tahun 2001 disebutkan bahwa:

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 yang 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 yang 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 dengan Peraturan Pemerintah.
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 nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau simbol 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 tempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Tentang terkenalnya atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup,

Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Berbicara mengenai masalah merek erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur. Bila pengusaha dalam bidang perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam daerah yang sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha sekeras-kerasnya melebihi yang lainnya untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat secara kompetitif. Jadi tidak hanya merek yang dipertaruhkan, lebih dari itu yang dipertaruhkan adalah kualitas barang atau keunggulan produk serta pelayanan.

Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mendorong pengusaha untuk menambah hasil produksi, mempertinggi mutu/kualitas barang, memperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pengusaha/produsen, tetapi juga menguntungkan konsumen, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkannya kerugian yang di derita oleh pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum.

Perbuatan yang melanggar hukum tersebut, dan mungkin juga melanggar norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan, maka persaingan itu dapat menjurus pada persaingan curang atau tidak sehat.

Setiap pengusaha dapat saja mengembangkan usahanya, untuk mempropagandakan barang-barang produksinya untuk memperluas pasar, tetapi usaha tersebut hendaklah dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Namun seperti apa yang kita lihat dari dahulu sampai sekarang dalam dunia usaha perdagangan selalu saja terdapat persaingan tidak jujur.

Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memalsukan merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional.

Menurut Molengraff, persaingan tidak jujur adalah peristiwa dimana seseorang untuk menarik para pelanggan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.²⁷

Praktik perdagangan tidak jujur meliputi cara-cara sebagai berikut:

- a. Praktik Peniruan Merek Dagang.
- b. Praktik Pemalsuan Merek Dagang.
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul merek.

Mengapa timbul praktek yang demikian itu, tentu tidak lain terkait juga dengan adanya fungsi merek itu sendiri.

²⁷ Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007, hal. 59.

Menurut P. D. D. Dermawan, fungsi merek ada tiga, yaitu:

- a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada satu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
- b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
- c. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.²⁸

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka sebaiknya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.

Persamaan itu tidak saja sama secara keseluruhan, tetapi memiliki persamaan secara prinsip. Sama secara keseluruhan berarti merek tersebut secara totalitas ditiru.

Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau pun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.²⁹

²⁸ Soegondo Soemodirejo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 1963, hal. 10.

²⁹ Ibid, hal. 12.

2.1.6. Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). UU Merek tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan undang-undang sebelumnya, yakni UU Merek tahun 1992 dan UU Merek tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU Merek tahun 1961).

Pendaftaran merek adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah di daftarkan oleh pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan.

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama, siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran di pandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang yang mendaftar adalah pemakai pertama, yaitu yang berhak atas merek bersangkutan. Tetapi apabila lain, orang dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan hal ini sering terjadi. Misalnya dalam perkara “Tancho” yang terkenal, bahwa pendaftaran yang dilakukan pengusaha Indonesia, dipandang tidak beritikad baik, telah dibatalkan oleh pengadilan. Dinyatakan bahwa perusahaan Jepang adalah yang sebenarnya

yang pertama memakai merek tersebut dan yang berhak. Pendaftaran dari pihak pengusaha Indonesia telah dibatalkan dan dicoret dari Daftar Kantor Merek. Inilah yang 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. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran.³⁰ Inilah membawa lebih banyak kepastian! Jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan mengenai ini diberikan Sertifikat Merek, maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tidak berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.³¹

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 menggunakan atau memakai merek tersebut tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang lain begitu saja walaupun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi.

Kelemahan sistem deklaratif adalah kurang terjaminnya rasa kepastian hukum, karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi dikemudian hari 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

³⁰ OK Saidin, *Op.Cit.*, hal. 364.

³¹ Soedargo Gautama, *Op. Cit.*, hal. 4.

di Jakarta yang diprakarsai oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional mengenai pendaftaran merek menimbulkan perbincangan dari para sarjana.

Hartono Prodjomardojo, dalam prasarannya yang berjudul Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahan-permasalahannya. Dewasa ini, mengemukakan sebagai berikut:³²

“Mengingat bahwa Wilayah Republik Indonesia itu 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 penulis berpendapat bahwa stelsel deklaratif di Indonesia tidak perlu diganti dengan stelsel konstitutif”.

Dalam kaitan ini Emmy Simanjuntak, yang juga ada dalam pembahasan seminar tersebut lebih cenderung kepada sistem konstitutif dengan alasan bahwa sistem ini lebih memberi kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya itu.

Pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran merek, Sudargo Gautama telah menganjurkan agar sebaiknya kita beralih pada sistem konstitutif. Alasan utamanya adalah demi kepastian hukum.³³

2.1.7. Perpanjangan Pendaftaran Merek

Menurut UU Merek Tahun 2001 jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama (Lihat Pasal 35 ayat (1) UU Merek Tahun 2001). Sedangkan pendaftaran merek berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang (Lihat Pasal 28 UU Merek Tahun 2001).

³² Seminar Hukum Atas Merek, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, hal. 21.

³³ Ibid, hal. 23.

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

UU Merek Tahun 2001 juga menentukan persyaratan untuk persetujuan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan itu meliputi:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan. (Lihat Pasal 36 UU Merek Tahun 2001).

Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya disertakan pada surat permintaan perpanjangan pendaftaran. Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.

Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan di atas akan ditolak oleh Ditjen HAKI. Penolakan itu akan disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Demi kepastian hukum maka perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita

Resmi Merek dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.³⁴

2.1.8. Pembatalan pendaftaran merek

Dalam hal ini, menurut UU Merek tahun 2001, gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang pernah mengajukan pandangan atau keberatan tersebut tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Ditjen HAKI. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya 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.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HAKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran 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. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

³⁴ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 28, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36.

2.1.9. Penanganan perkara merek terkenal

Ada yurisprudensi mengenai perkara merek terkenal yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MARI) dalam pertimbangannya pada Putusan MARI No. 677 K/ Sip/ 1972, tanggal 13 Desember 1972: PT Tancho Co. Ltd. Dalam melindungi haknya atas merek bersangkutan sekali pun ia berkedudukan di Jepang, telah mendaftarkan mereknya di berbagai negara, antara lain Philipina, Singapura, dan Hongkong akan tetapi di Indonesia tidak berbuat demikian sekalipun barang keluarannya telah dimasukkan di Indonesia, maka tidak mungkin hak atas merek yang telah didaftarkan di luar Indonesia saja, harus dilindungi pula di dalam wilayah Indonesia apabila dikemudian hari telah didaftarkan hak atau nama tersebut oleh orang lain di Indonesia seperti halnya merek “Tancho” yang kini telah didaftarkan dan terdaftar atas nama tergugat sejak tahun 1965, adalah tidak dapat dibenarkan oleh MARI, disebabkan bertentangan dengan maksud UU Merek tahun 1961 untuk melindungi masyarakat terhadap barang-barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenalnya sebagai merek untuk barang-barang yang bermutu baik dan tujuan itu hendak dicapai dengan menertibkan kepatuhan di dalam lalu lintas perdagangan.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kerangka pemikiran dari UU Merek tahun 2001, yaitu: Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Dengan adanya UU Merek Tahun 2001 para pihak yang ingin mendaftarkan merek, baik itu merek jasa, merek barang, atau merek kolektif harus sesuai

dengan peraturan yang ada, agar supaya tidak terjadi perkara antara para pihak, oleh karena adanya meniru merek yang satu dengan lainnya hanya untuk keuntungan semata dan dampaknya merugikan masyarakat. Dalam hal ini peneliti mengambil kasus mengenai permohonan pendaftaran merek “LOGO LUKISAN SWALLOW” kepada Ditjen HAKI yang didaftarkan oleh tergugat, dan telah mengeluarkan Sertifikat Merek di bawah nomor: IDM000226377. Kemudian penggugat mengetahui hal ini dan merasa dirugikan oleh tergugat, penggugat sebagai pemilik dan pendaftar pertama dari “LOGO LUKISAN SWALLOW” di bawah nomor 303031, 303028, 303024, 303025, 303027 dan 303030 yang telah diperpanjang dengan masing-masing nomor 539563, 547444, 539558, 539559, 539561 dan 539562 tanggal 09 Juni 2003. Bahwa pendaftaran merek “LOGO LUKISAN SWALLOW” tersebut sampai saat ini masih berlaku. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Merek Tahun 2001 dinyatakan: “Merek tidak dapat di daftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Merek penggugat telah digunakan sejak tahun 1957. Dan lokasi perusahaan penggugat berkedudukan di Sumatera Utara sehingga tidak disangkal tergugat telah mengetahui adanya merek “LOGO LUKISAN SWALLOW”.

Pemakaian LOGO yang sama oleh tergugat dapat mempengaruhi konsumen dan mengasosiasikannya dengan “LOGO LUKISAN SWALLOW” yang sudah sangat terkenal milik penggugat. Dalam penjelasan Pasal 4 UU Merek Tahun 2001 menyatakan: “Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain demi

kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teori untuk mendukung kerangka pemikiran, yaitu Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman) dan Teori Manfaat atau *Utility* (Jeremy Bentham).

Pertama, Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman). Menurut Friedman, sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur, substansi hukum, dan budaya hukum. Yang dimaksud dengan struktur, substansi hukum, dan budaya hukum akan diuraikan sebagai berikut:³⁵

1. Sistem hukum ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota legislatif, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan Presiden, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktur yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. Adapun yang termasuk dalam struktur adalah Ditjen HAKI yang telah menerima pendaftaran merek dan telah mengumumkannya.
2. Ditinjau dari substansinya, sistem hukum diarahkan pada pengertian mengenai ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia, yaitu peraturan, norma-norma dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum pada hakikatnya mencakup

³⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hal. 14.

semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru atau pun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*).

Adapun yang menjadi substansi dari kasus ini adalah Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1972 tanggal 30 Oktober 1972, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178 K/Sip/1973 tanggal 9 April 1973.

3. Ditinjau dari budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini budaya hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Secara sederhana dapat dilihat bahwa yang Penggugat mengajukan gugatan terhadap Pengadilan Niaga Medan atas pelanggaran hak yang dilakukan oleh Tergugat, dan ini telah membuktikan bahwa Penggugat memiliki kesadaran hukum karena mengetahui bahwa haknya telah dilanggar oleh Tergugat.

Kedua, Teori Manfaat atau *utility* (Jeremy Bentham). Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahaan. Ada keterkaitan yang erat antara kebaikan dan kejahatan dengan kebahagiaan dan kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan. Tegasnya, memelihara kegunaan.

Pandangan Bentham sebenarnya beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Ia menginginkan agar hukum pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung ke masyarakat secara keseluruhan. Walaupun demikian, Bentham tidak menyangkal bahwa di samping kepentingan individu, kepentingan masyarakat pun perlu diperhatikan. Agar tidak terjadi bentrokan, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi. Jika tidak, akan terjadi apa yang disebut *homo homini lupus* (manusia menjadi srigala bagi manusia yang lain).

Untuk menyeimbangkan antar kepentingan (individu dan masyarakat), Bentham menyarankan agar ada “simpati” dari tiap-tiap individu. Walaupun demikian, titik berat perhatian harus tetap pada pada individu itu, karena apabila

setiap individu telah memperoleh kebahagiaannya, dengan sendirinya kebahagiaan (kesejahteraan) masyarakat akan dapat diwujudkan secara simultan.³⁶

Dari pendapat Bentham di atas dapat dilihat bahwa manusia sebagai makhluk individu menginginkan sesuatu yang dapat memberikan kebahagiaan kepada dirinya sendiri. Jika dikaitkan dengan judul skripsi tersebut, yaitu tentang pelanggaran merek yang dilakukan Tergugat telah merugikan banyak konsumen (manusia) sehingga konsumen (manusia) tidak merasakan kebahagiaan secara individual.

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati, dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah penelitian selanjutnya.³⁷

Adapun hipotesis dari masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat mendaftarkan merek “LOGO LUKISAN SWALLOW” di dasarkan atas itikad tidak baik, mengambil keuntungan secara ekonomi dari merek terkenal sehingga merugikan masyarakat dan penggugat.
2. Berdasarkan bukti yang diajukan penggugat (P-8) Sertifikat Pendaftaran Merek atas nama tergugat pada tanggal 08 November 2009, milik penggugat yang didaftarkan terlebih dahulu daripada tergugat tahun 1993 dan bentuk gambar memiliki kesamaan atau serupa

³⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, hal. 117.

³⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Darussalam, 1983. Hal 151.

milik merek “LOGO LUKISAN SWALLOW” penggugat, maka majelis hakim dapat menyimpulkan gugatan penggugat seperti apa yang diutarakan dalam gugatan penggugat adalah tidak melawan hak dan berdasarkan hukum sehingga patut dikabulkan.

