

**PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA
PADA MERK JASA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Warung Nasi Padang SEDERHANA Melawan
Warung Nasi Padang SEDERHANA BINTARO)**

TESIS



Oleh :

ARYO GARUDO WIDODO, SH

**No. Mahasiswa : 07.912.281
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA
PADA MERK JASA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN
DI INDONESIA**

**(Studi Kasus Warung Nasi Padang SEDERHANA Melawan
Warung Nasi Padang SEDERHANA BINTARO)**

TESIS

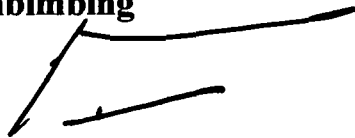
Oleh :

ARYO GARUDO WIDODO, SH

**No. Mahasiswa : 07.912.281
BKU : Hukum Bisnis
Program Studi : Ilmu Hukum**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke
Dewan Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis

Pembimbing



Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

Yogyakarta, 8 Februari 2016

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Priyanta, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN

**“PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA
PADA MERK DAGANG BERDASARKAN PUTUSAN
PENGADILAN DI INDONESIA”**

Oleh :
ARYO GARUDO WIDODO, SH

NO. MAHASISWA : 07912281
BKU : HUKUM BISNIS
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/ Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, tanggal 7 Februari 2015**

Tim Penguji :


Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH. MH

Yogyakarta, 9 Februari 2016


Budi Agus Riwandhi, SH. M.Hum

Yogyakarta, 8 Februari 2016


Ery Arifudin, SH. MH

Yogyakarta, 9 Februari 2016

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Agus Triyana, M.A., M.H., Ph.D.

HALAMAN MOTTO

Jangan pernah sisa – siaikan kesempatan karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya

Aku belajar bahwa setiap orang itu berharga, aku belajar bahwa kami semua punya nilai, aku belajar bahwa melakukan hal yang benar, jujur, dan terhormat itu lebih penting daripada menang atau kalah

Pertama-tama katakan pada dirimu apa yang akan kau raih, lalu lakukan apa yang perlu kau lakukan

Kalau aku bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, kalau aku tetap mencoba setelah ditolak, aku yakin pencapaianku pasti akan dapat terwujud

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Semua ini kulakukan dengan cinta
Setiap lembar dalam tesis ini kupersembahkan dengan tulus untuk:*

*Orang tua dan keluarga penulis :
Yang selalu mendoakan dan
Memberikan dukungan yang terbaik buat anaknya.*

*Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu
dan pikiran untuk mengajar, mendidik, dan membimbing penulis*

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia NYA kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis ini dengan penuh perjuangan baik tenaga, pikiran dan waktu meskipun dalam kurun waktu yang panjang, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Magister hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maka penulis menyusun tesis dengan judul : **“PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA PADA MERK JASA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA (Studi Kasus Warung Nasi Padang SEDERHANA Melawan Warung Nasi Padang SEDERHANA BINTARO) ”**.

Penulis mengakui akan adanya kekurangan dalam penulisan tesis ini sehingga mungkin tidak bisa disebut sebuah karya yang sempurna, oleh karena itu, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif akan sangat membantu penulis dalam penyempurnaan penulisan tesis ini. Semoga dengan diberikan pengalaman ini, penulis dapat belajar lebih tekun dan dapat menarik hikmah dari segala apa yang telah terjadi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak hingga karya ini dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, kepada merekalah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga apa yang telah terjadi menjadi amal ibadah bagi kita semua.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua , H.M. Hasan Suryoyudho, SH.MH, dan Sri Kurniati Hasan, terima kasih atas segala dukungan baik materiil maupun immateriil, kesabarannya serta doa dan kasih sayang, sehingga penulis tetap bersemangat untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister Hukum meski dalam kurun waktu yang panjang.
2. Istriku Nuari Isro Kusuma Dewi dan Adikku Deby Liani Sasongko, terima kasih selalu memberikan dukungan dan bantuannya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan lancar.
3. Ketua Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Drs Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D. beserta pegawai akademik dan non

akademik di Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas bantuannya.

4. Bapak Budi Agus Riswandi, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing teisi yang telah banyak membantu dan mengerahkan baik pikiran, maupun waktu serta semangat bagi penulis yang begitu besar hingga terselesainya tesis ini. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan penulis selama ini.
5. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H. dan Bapak Ery Arifudin, S.H.,M.H selaku dosen penguji, terima kasih untuk segala ilmu yang telah diberikan selama ini dan kerelaan waktu yang diberikan sehingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih.
6. Semua teman-temanku yang telah lebih dahulu selesai di Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan sahabat-sahabat terbaik penulis yang selalu memberikan inspirasi dan semangat agar penulis terpacu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassamuallaikum,wr,wb

Yogyakarta, 14 Februari 2016

Aryo Garudo Widodo, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	22
BAB II. DOKTRIN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK. 25	25
A. Pengertian Merek	25
B. Ruang Lingkup Merek	35
C. Tata Cara Perolehan Merek.....	39
D. Jangka Waktu Perlindungan Merek	56
E. Penghapusan dan Pembatalan Merek	59
F. Penyelesaian Sengketa Merek.....	63
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KASUS MEREK	
JASA WARUNG PADANG SEDERHANA MELAWAN	
WARUNG PADANG SEDERHANA BINTARO	71
A. Kriteria Merek yang memiliki Persamaan Pada Pokoknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung padang SEDERHANA melawan Warung padang SEDERHANA BINTARO.....	71

	B. Akibat Hukum Merek yang memiliki Persamaan Pada Pokoknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung Padang SEDERHANA melawan Warung Padang SEDERHANA BINTARO	83
BAB IV	PENUTUP	98
	A. Kesimpulan.....	98
	B. Saran.....	99
	DAFTAR PUSTAKA	101

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kriteria Hak Atas Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam Kasus warung padang SEDERHANA melawan warung padang SEDERHANA BINTARO ?, dan bagaimana akibat hukum Hak Atas Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung padang SEDERHANA melawan Warung padang SEDERHANA BINTARO ?.,. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis pemasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundang undangan yang berlaku dan pendekatan sosiologis, yaitu menganalisis pemasalahan dari sudut pandang fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Analisa yang dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah yaitu data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian kemudian hasil klariifikasi data di sistematisasikan dan selanjutnya data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian kriteria hak atas merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam Kasus warung padang SEDERHANA melawan warung padang SEDERHANA BINTARO terdapat dalam rumusan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 sudah tampak jelas Merek Jasa "SEDERHANA BINTARO" mempunyai unsur yang menonjol yang menimbulkan adanya kesan yang sama baik mengenai unsur huruf, unsur kata, unsur tulisan, unsur warna dan kombinasi lainnya dengan merek jasa "SEDERHANA". Hal ini juga dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 279.PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 tentang kriteria merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya bila dibandingkan merek jasa "SEDERHANA" dan Logo "SA" dengan merek jasa "SEDERHANA BINTARO" dan Logo "SB", maka dari segi kemiripan visual, segi bunyi ucapan, tulisan dan warna, kombinasi warna, bentuk, kombinasi elemen maka terdapat persamaan/kemiripan terlebih lagi sama-sama melindungi kelas yang sama yaitu kelas 43, sehingga dapat menyesatkan konsumen yang menganggap bahwa warung makan padang "SEDERHANA" dengan warung makan "SEDERHANA BINTARO" merupakan satu produk yang berakibat terjadi kondisi persaingan curang yang merugikan pemilik merek jasa "SEDERHANA", sedang akibat hukumnya pemilik merek jasa warung nasi padang "SEDERHANA BINTARO" harus menghentikan semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan merek "SEDERHANA" dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan hukum yang bersifat final dan telah mengikat;

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara otentik pengetahuan merek dapat ditemukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana disebutkan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa¹. Melalui merek pula, maka produk tersebut dimata publik memiliki suatu imej, kualitas atau reputasi². Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan merek berguna sebagai daya pembela antara merek dagang dan jasa yang satu dengan lainnya. Dalam dunia bisnis merek memegang peranan penting, hal ini berkaitan dengan meningkatnya sektor perdagangan secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Seperti diketahui bahwa dalam dunia bisnis banyak persaingan yang terjadi, dan itu adalah sesuatu wajar. Tapi menjadi tidak wajar jika kompetisi

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bandung 2001, hlm. 120-121.

² Tim Linsey, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 98

dilakukan secara kurang sehat, dimana kompetitor bertindak merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak.

Penyamaran atau komufase sering dilakukan oleh pemasar karena strategi ini cukup ampuh. Bahkan Theodore Levitt dalam artikelnya” *Innovative Imitation*” menyebut, penyamaran dapat lebih menguntungkan ketimbang melakukan inovasi. Penyamaran atau peniruan biasanya dilakukan follower terhadap merek-merek yang sudah kuat, market leader yang image-nya sangat bagus. Tujuannya, agar merek itu dapat dilirik konsumen karena memiliki karakteristik nyaris serupa dengan yang ditirunya. Tidak sedikitnya merek yang melakukan strategi ini akhirnya berhasil. So Klin salah satunya. Ketika pertama kali diluncurkan, kemasan dan warna produk ini nyaris serupa dengan Rinso³.

Banyaknya modus pengekoran popularitas, diakui atau tidak hal ini berkaitan dengan penduduk Indonesia sekitar 220 juta orang yang merupakan pasar potensial bagi produk minuman. Di tingkat distribusi, industri minuman secara langsung mempengaruhi penciptaan lapangan kerja bagi lebih dari satu juta pedagang besar, menengah, dan kecil, dengan jaringan pemasar hingga lebih dari lima juta orang⁴.

Dengan banyaknya kasus yang menyangkut perdagangan, ketentuan hukum guna menjaga agar iklim berbisnis kondusif, atau berjalan secara wajar dan sehat, memang mutlak harus dibuat. Baik dalam persidangan yang

³ Lihat Edisi *Camouflage Marketing*, November 2004.

⁴ *Suara Pembaharuan, Alasan produsen minuman memperluas portfolio*, 5 Januari 2005.

berlaku internal dalam satu pemerintahan, maupun bersifat keterikatan antarnegara.

Sejak tiga dasawarsa belakangan ini pemerintah Indonesia sudah banyak membuat peraturan dan ketentuan hukum bisnis. Mulai dan pengacuan pada ekonomi mikro sampai makro. Tujuannya sama seperti kebanyakan negara lain, yakni membangun perekonomian secara rasional dan ideal.

Pengaturan mengenai merek di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu pada masa penjajahan Hindia Belanda dengan dikeluarkannya Undang-undang Nak Milik Perindustrian, yaitu dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien Stb 1912-545 jo Stb. 1913-214*, kemudian pada masa penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan merek yang dikenal dengan Osamu Seire Nomor 30 tentang menyambung pendaftaran Cap Dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603). Selanjutnya peraturan-peraturan tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110)⁵.

⁵ Muhammad Jumhana dan R. Djubaidah, *Hukum Milik Intelektual*, PT. Citra Adhya Bakti Bandung, 1993, hlm. 160-161.

Namun pelaksanaan di lapangan tidak sebagaimana yang diharapkan. Peraturan dan ketentuan hukum itu dibuat semata-mata untuk dilanggar dengan berbagai alasan dan pembenaran. Pada intinya adalah mencari keuntungan lewat cara yang dianggap kurang sehat, yakni membonceng popularitas produk sejenis sebelumnya. Modus pengekoran populeritas adalah suatu perbuatan yang tercela dan sangat merugikan bagi perdagangan, karena dianggap membajak kreativitas orang lain. Tindakan itu, jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, berkembang menjadi perseteruan dan berujung di pengadilan⁶.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berkaitan erat dengan sistem pendaftaran merek. saat ini dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu⁷ :

- a. Sistem deklaratif (*passief stelsel*), disini pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *presuntio iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. dalam Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai untuk pertama kalinya memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini

⁶ Bisnis Indonesia, *Extra Joss Versus Enerjos, Siapa menang*, Rabu, 09 Maret 2005.

⁷ Muhammad Jumhana dan R. Djubaidah, *Op. Cit.* hlm. 185

tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah sebelum pihak lawannya memakainya⁸.

- b. Sistem konstitutif (aktif) atau atributif dengan doktrinya *Prior in Filing*, menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya dikenal dengan asas *Presumption of ownership*.

Berdasarkan sistem pendaftaran tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa yang pertama kali mendaftarkan, merekalah yang mempunyai hak atas merek tersebut, akan tetapi dalam prakteknya tidak terjadi seperti yang seharusnya, hal ini dapat dilihat pada kasus perseteruan dua pengusaha asal minang yang berebut nama dagang "SEDERHANA" yang masing-masing mengaku memiliki sertifikat atas merek jasa tersebut dari Dirjen HaKI.

Perlu diketahui bahwa perseteruan merek jasa antara H. BUSTAMAN yang telah mendaftarkan merek jasa warung makan "SEDERHANA" mengajukan gugatan kepada Ny. Hj DJAMILUS DJAMIL selaku AHLI WARIS dari Alm DJAMILUS DJAMIL sebagai pemilik merek jasa warung makan "SEDERHANA BINTARO" ,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2008, dengan No. Reg.: 27/MEREK/2008/PN. NIAGA. JKT. PST, terjadi karena Pihak Penggugat yaitu H. BUSTAMAN tidak menerima kehadiran merek jasa sejenis yang menggunakan kata "SEDERHANA".

⁸ R.Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Cetakan Ketiga, Pradanya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 90.

BUSTAMAN beranggapan sebagai pemilik dan pendaftar pertama satu-satunya di Indonesia dari Merek jasa “SEDERHANA“ itu telah didaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual sejak tahun 1997. Tiba-tiba, muncul merek serupa yang digunakan oleh pengelola rumah masakan Padang asal Bintaro, Jakarta. Menurut Bustaman, bukan hanya tulisan, huruf, dan warna merek saja yang sama, namun bentuk bangunan rumah makan pesaingnya itu juga mirip dengan miliknya. Apalagi, rumah makan Sederhana Bintaro belakangan gerainya terus bertambah banyak⁹.

Merek jasa “SEDERHANA” terdaftar pada direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dibawah daftar No. 442523 tanggal 8 Maret 2000 yang telah diperpanjang dengan No. Pendaftaran Perpanjangan IDM000154316 tanggal 14 Februari 2008 Dan Merek jasa Lukisan logo “SA” yang terdaftar pada Direktorat Merek, Dirjen HAKI, Departemen Hkum dan Hak Asasi Manusia RI. Dibawah daftar No. 442524 tanggal 8 Maret 2000 Sedangkan merek jasa “SEDERHANA BINTARO / SB” didaftarkan dengan pendaftaran No.532165 tanggal 13 Maret 2003 yang berlaku 10 tahun, dan terhitung sejak tanggal 4 Maret 2002 dan sebagai pemegang hak cipta seni logo yang berjudul “SB” yang terdaftar di Direktorat Hak Cipta, Desain Industri Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Hak Kekayaan

⁹ *Warung Sederhana yang tak sederhana* : <http://tentanghki.blogspot.com/2008/09/merek-sederhana-yang-tak-sederhana.html>, Jumat, September 26, 2008

Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia, dibawah daftar No. 023411, tanggal 5 Maret 2002 yang berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun (lima puluh) tahun sejak pencipta meninggal dunia.

Dalam gugatan yang diajukan Kantor Hukum ESTU & COMPANY selaku kuasa hukum H. BUSTAMAN sebagai pemilik merek dan logo "SEDERHANA" beranggapan bahwa merek jasa, ketenaran, dan kualitas merek "SEDERHANA" dan lukisan logo "SA" milik Penggugat yang selalu melekat pada setiap jasa Rumah makan Padang yang dilakukannya telah bertahun-tahun dikenal luas dengan baik dikalangan konsumen diseluruh wilayah Indonesia sejak Penggugat mendirikan usahanya pada tahun 1972 dan tidak perlu diragukan lagi dan tidak perlu dibuktikan lagi, setidaknya sejak pertama kali Penggugat mendaftarkan mereknya pada tahun 1997, Penggugat beranggapan ternyata Tergugat dalam melakukan kegiatan usahanya jelas-jelas secara tanpa hak telah menggunakan merek "SEDERHANA BINTARO" yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa yang sejenis dengan merek "SEDERHANA" terdaftar milik Penggugat untuk jenis jasa dibidang penyediaan berbagai masakan matang dan minuman (restaurant) ala Padang/ Rumah Makan Padang.

Sebagai pendaftar pertama atas merek jasa kelas 43 dan logo untuk kelas jasa 42 yaitu jasa-jasa dibidang penyediaan masakan matang dan

minuman (restaurant) Penggugat merasa keberatan adanya pendaftaran merek jasa dan Logo “SEDERHANA BINTARO”, karena pada dasarnya memiliki persamaan dengan merek jasa “SEDERHANA” yang lebih dulu diproduksi dan sudah diketahui masyarakat umum di Indonesia, yang menimbulkan penafsiran dari khalayak ramai seolah-olah ada hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat selama ini, sehingga jelas Tergugat beritikad tidak baik dimana telah membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek Penggugat dan menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Gugatan tersebut mengacu pada Pasal 3 UU no 15 tahun 2001 tentang merek, dimana Di sana dikatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain.¹⁰

Dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/MEREK/2008/PN.Niaga JKT. PST, pada hari senin tanggal 15 September 2008, dalam salah satu amar putusannya menolak gugatan Penggugat atau H. BUSTAMAN sebagai pemilik merek jasa “SEDERHANA” untuk seluruhnya. terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut H. BUSTAMAN melalui kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada

¹⁰ *Ibid.*

tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dalam putusannya Nomor : 764 K//Pdt.Sus/2008 membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 27/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 September 2008 dengan salah satu amar putusan menyatakan merek "SEDERHANA BINTARO" Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa yang sejenis dengan merek terkenal "SEDERHANA" milik Penggugat. Atas putusan Kasasi tersebut Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi tersebut dengan amar putusan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Ny. HJ. DJAMILUS DJAMIL selaku Ahli Waris ari Alm. DJAMILUS DJAMIL tersebut.

Dari latar belakang masalah di atas, kami tertarik untuk lebih mengkaji secara mendalam mengenai Kriteria Hak Atas Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam Kasus warung padang SEDERHANA melawan warung padang SEDERHANA BINTARO dan akibat hukum Hak Atas Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung padang SEDERHANA melawan Warung padang SEDERHANA BINTARO, yang kemudian kami beri judul : "Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya Pada Merek Jasa Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah

Berkekuatan Hukum Tetap" (Studi Kasus SEDERHANA melawan SEDERHANA BINTARO).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan diatas, maka akan menimbulkan pertanyaan yang merupakan permasalahan yang harus di carikan jalan pemecahannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kriteria Hak Atas Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam Kasus warung padang SEDERHANA melawan warung padang SEDERHANA BINTARO ?
2. Bagaimana akibat hukum Hak Atas Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung padang SEDERHANA melawan Warung padang SEDERHANA BINTARO ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan sebelumnya, maka penyusunan penelitian ini mempunyai tujuan :

1. Untuk mengkaji mengenai kriteria Hak Atas Merek yang memiliki Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung padang SEDERHANA melawan Warung padang SEDERHANA BINTARO.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Hak atas Merek yang memiliki Persamaan Paa Pokoknya atau Keseluruhannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung padang SEDERHANA melawan Warung padang SEDERHANA BINTARO.

D. Tinjauan Pustaka

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak cipta (*copyrights*),
2. Hak kekayaan industri (*industrial properly rights*), yang mencakup:
 - a. Paten;
 - b. Desain industri (*industrial designs*);

- c. Merek;
- d. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression competition*);
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*);
- f. Rahasia dagang (*trade secret*).¹¹

Merek adalah salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Industri, dimana mendapat perlindungan hukum kekayaan industri, menurut pasal I Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri tahun 1883, sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada tanggal 2 Oktober tahun 1997 yang biasanya disebut Konvensi Paris.¹²

Pengaturan tentang merk di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, disebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, warna, 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. Batasan merek diberikan karena

¹¹ "Hak Kekayaan Intelektual," <http://www.dgip.go.id/indonesia>. diakses 01 Mei 2006.

¹² Ridwan Khairandy dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Cet 1. Gama Media, Yogyakarta, hlm. 244.

merupakan aspek yang mutlak untuk diketahui dalam memahami sistem merek Indonesia.¹³

Berdasarkan pada pengertian ini, maka sesuatu hal tersebut dapat dijadikan sebagai merek apabila meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
2. Memiliki daya pembeda;
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Berdasarkan definisi di atas juga, dapat dilihat bahwa fungsi utama merk adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.

Menurut Insan Budi Maulana, merek dapat dianggap sebagai rob bagi suatu produk barang dan jasa.¹⁴ Merek sebagai tanda pengenal dan tanda akan dapat menggambarkan jernihan kepribadian (Individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.¹⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek membedakan merek dalam beberapa jenis yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa merek dagang adalah

¹³ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HAKI Kontemporer*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006, hlm. 79.

¹⁴ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 60.

¹⁵ Wiratmo Dianggoro, *Pembaruan UU Merek dan dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Volume 2, 1997, hlm. 34.

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. Merek jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 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. Sedangkan merek kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Apabila merek-merek di atas diajukan permohonan haknya dan kemudian sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU No. 15 Tahun 2001, maka hak tersebut akan diberikan. Hak yang didapat dari pengajuan permohonan merek disebut hak atas merek. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out*.¹⁶ Pasal 3 menyatakan: "*Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.*"

¹⁶ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Press Jakarta, 2005. hlm. 85

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa permohonan perpanjangan disetujui apabila :

- 1) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- 2) barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik orang lain, Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan merek dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, terhadap putusan Pengadilan Niaga, hanya dapat diajukan kasasi.

Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan Permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.

Menurut Jumhana dan R. Djubaedah gugatan pembatalan merek ke pengadilan dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan :¹⁷

1. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek miliknya yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas.
2. Penggunaan secara tidak sah merek orang lain yang dianggap terkenal.
3. Peniruan yang menyerupai nama atau singkatan narna, bendera, lamabang atau simbul, atau embelan dari negara atau lembaga nasional maupun internasional dengan secara tidak sah (tanpa izin tertulis).

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Merek disebutkan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa

¹⁷ Muhammad Jumhana dan R Djubaidah, *Loc Cit*, hlm. 140.

batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

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 menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari daftar umum merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Terhadap masalah merek dapat dilakukan penyelesaian sengketa yaitu dengan jalan dilakukan gugatan atas pelanggaran merek dan selain penyelesaian dengan gugatan para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. dan gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan. Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah usaha secara ilmiah guna mengetahui atau mempelajari faktor-faktor baru, sehingga diperlukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah berupa hal-hal yang akan diteliti, dalam hal ini sesuai dengan judul penelitian yaitu persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap pada merek Jasa dalam Kasus warung padang SEDERHANA melawan warung padang SEDERHANA BINTARO.

2. Subyek Penelitian

Subyek Penelitian berupa pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini subyeknya adalah pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Niaga tentang gugatan merek , serta hakim tingkat pertama, tingkat kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) yang memutus perkara warung padang SEDERHANA dengan warung paadang SEDERHANA BINTARO.

3. Sumber Data

Sumber data dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada hakim yang memutus perkara antara H. Bustaman sebagai pemilik merek jasa warung padang “SEDERHANA” dengan Ny Hj DJAMILUS DJAMIL selaku AHLI WARIS dari Alm. DJAMILUS DJAMIL selaku pemilik merek jasa warung padang “SEDERHANA BINTARO”, dan pihak kuasa hukum dari H. BUSTAMAN dengan Ny. DJAMILUS DJAMIL .
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari studi perpustakaan, peraturan perundang-undangan, juga literature lain yang relevan dengan objek penelitian ini, dalam penelitian ini data sekunder dibagi tiga yaitu :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukurn yang mengikat yang

meliputi :

- a. UUD 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992
Tentang Merek;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992
Tentang Merek;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek;
 - e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti artikel ilmiah, hasil penelitian, buku, pendapat para ahli hukum, media massa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi maupun sumber bahan hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dengan penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk mengumpulkan data, maka dalam penelitian ini

penulis akan menerapkan metode penelitian yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan

Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdiri dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, media massa dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara. Wawancara disini menggunakan daftar pertanyaan terbuka, yaitu secara langsung mengadakan tanya jawab dengan responden, yang mana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Selanjutnya responden secara bebas memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dirasakan, dialami dan diketahuinya yang memiliki relevansi dengan data yang dicari.

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut ketentuan hukum/perundangundangan yang berlaku dan pendekatan sosiologis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang

fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

6. Analisis Data

Dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
2. Hasil klariifikasi data selanjutnya di sistematisasikan;
3. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membuat sistematika penulisan, agar membantu penulis maupun pembaca untuk lebih mudah mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami tulisan skripsi ini, untuk sistematika penulisan, penulis membagi ke dalam beberapa bab, antara lain :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pengertian merek, ruang lingkup merek, tata cara perolehan merek, jangka waktu perlindungan merek, penghapusan dan pembatalan merek serta penyelesaian sengketa merek.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KASUS MEREK JASA WARUNG NASI PADANG SEDERHANA MELAWAN WARUNG NASI PADANG SEDERHANA BINTARO

Pada bab ini berisi jawaban dari permasalahan yaitu, kriteria hak atas merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam Kasus warung padang SEDERHANA melawan warung padang SEDERHANA BINTARO serta akibat hukum Hak Atas Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung padang SEDERHANA melawan Warung padang SEDERHANA BINTARO.

BAB IV. PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan yang merupakan kristalisasi hasil analisis atau intisari dari jawaban permasalahan yang

dipaparkan sebelumnya secara ringkas, serta saran yang mengemukakan rekomendasi tentang perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia.

BAB II

DOKTRIN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK

A. Pengertian Merek

Sejarah Perundang-Undangan merek di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, yaitu dengan berlakunya *Reglement Industrielle Eigendom* (RIE) atau Reglement Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. RIE ini merupakan duplikat dari Undang-Undang Merek Belanda yang terdiri dari 27 Pasal. Sistem yang dianut dalam RIE adalah sistem Deklaratif yang artinya, pihak yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama bukan pendaftar pertama.¹⁸

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, RIE dinyatakan terus berlaku hingga ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang ini dibuat terlalu sederhana, banyak kesamaan antara RIE dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, selain tidak mencantumkan sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 juga tidak memerlukan peraturan lebih lanjut tentang peraturan pelaksanaannya. Bahkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 boleh dikatakan merupakan pengoperan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RIE, karena banyaknya ketentuan-

¹⁸ HD. Effendy Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 29.

ketentuan yang diadopsi dari RIE¹⁹. Perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya perlindungan merek yaitu 10 tahun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan 20 Tahun menurut RIE. Perbedaan lain adalah adanya penggolongan barang-barang dalam 35 kelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang hal ini tidak dikenal dalam RIE. Pada tahun 1992, Undang-Undang Merek diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai diberlakukan sejak Tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan,²⁰ sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah ada pada tanggal 1 April 1993 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992.²¹

Perubahan dari Undang-Undang Merek Tahun 1961 ke Undang-Undang Merek Tahun 1992 yang signifikan adalah berubahnya sistem pendaftaran merek. Perbedaan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 adalah²² :

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

²⁰ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm . 6.

²¹ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 145.

²² HD.Effendy Hasibuan, *Op. Cit*, hlm. 58.

Pertama, Undang-Undang lama (Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961) hanya mengatur merek dagang sedangkan Undang-Undang baru (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992) mengatur merek barang dan merek jasa; Kedua, Undang-Undang lama menganut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan Undang-Undang baru menganut sistem pendaftaran konstitutif. Dalam sistem pendaftaran deklaratif, pemakai pertama suatu merek akan memperoleh perlindungan hukum, sedangkan pada system pendaftaran konstitutif, yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama; Ketiga, pendaftaran berdasarkan Undang-Undang lama hanya dengan pemeriksaan formal saja, sedangkan pemeriksaan berdasarkan undang-undang dilakukan melalui pemeriksaan substantif; Keempat, Undang-Undang baru menerapkan hak prioritas, pengalihan merek dengan lisensi dan sanksi pidana sementara dalam Undang-Undang lama tidak diatur tentang hak prioritas, pengalihan merek dengan lisensi maupun sanksi pidana;

Kemudian Undang-Undang Merek Tahun 1992 disempurnakan lagi guna menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs yaitu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Undang-Undang Merek Tahun 1997 sifatnya melengkapi, menambah dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992, dan bukan mengganti. Hal-hal ditambah ialah perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis

termasuk lingkungan faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Disamping itu penambahan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan. Hal-hal lain yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 adalah hak atas merek jasa terdaftar yang erat kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan pribadi seseorang, dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik merek tersebut.²³

Tahun 2001, Undang-Undang Merek kembali mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan semakin meningkat secara pesat dan juga untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam persetujuan TRIPs yang belum ditampung dalam Undang-Undang Merek Tahun 1997.²⁴

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dibandingkan dengan Undang-Undang Merek lama antara lain :

²³ *Ibid*, hlm. 61.

²⁴ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 314.

- a. Menyangkut proses penyelesaian permohonan, dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif, semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai masa pengumuman tentang adanya permohonan.
- b. Jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman Undang-Undang Merek yang lama.
- c. Hak prioritas, dalam undang-undang ini diatur apabila pemohon tidak melengkapi buku penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas.
- d. Ditolaknya permohonan yang merugikan pemohon, perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak.
- e. Dalam undang-undang ini diatur tentang perlindungan terhadap indikasi geografis.
- f. Penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).²⁵

²⁵ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 331.

Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara UU No. 19 tahun 1992

Jo. UU No. 14 tahun 1997 dengan UU No. 15 tahun 2001, yaitu :

	UU No. 19 Tahun 1992 Jo. UU No. 14 Tahun 1997	UU No. 15 Tahun 2001
Pemeriksaan Substantif	Pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan.	Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan diterima secara administratif.
Jangka Waktu Pengumuman	Jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 6 (enam) bulan	Jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan
Komisi Banding Merek	Diatur secara umum bersama pengaturan pengajuan banding	Komisi Banding Merek ini diatur secara khusus
Penyelesaian Sengketa	Secara garis besar diatur bahwa gugatan dapat diajukan ke PN Jakarta Pusat atau PN lain yang ditunjuk. Putusan PN dapat diajukan banding.	Penyelesaian sengketa merek dilakukan melalui badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam konvensi internasional pengakuan penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan jasa baru dimasukkan dalam Konvensi Paris pada revisi di Lisabon tahun 1958. Sejak itu barulah negara-negara peserta *Uni Paris Convention* mencantumkan merek jasa dalam undang-undang merek di negara masing-masing.

Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara berkembang yang mengadakan revisi terhadap undang-undang merek dengan mengacu pada *Model Law* yang dikeluarkan oleh BIRPI 1967. Dalam *Model Law* tersebut

pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 huruf a dan b berbunyi sebagai berikut :

- a) *“Trade Mark” means any visible sign serving to distinguish the goods of one enterprise from those of other enterprise;*
- b) *“Service Mark” means any visible sign serving to distinguish to service of one enterprise from those of other enterprise*

Merek adalah salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Industri, dimana mendapat perlindungan hukum kekayaan industri, menurut Pasal 1 Konvensi Paris mengenai Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri tahun 1883, sebagaimana yang telah direvisi dan diamandemen pada tanggal 2 Oktober tahun 1997 yang biasanya disebut Konvensi Paris.²⁶

Mempelajari batasan merek baik secara teoritis dan praktis membutuhkan suatu pengetahuan khusus mengenai aspek-aspek normatif yang terkandung dalam UU No. 15 Tahun 2001. Dan perlu diketahui batasan merek merupakan aspek yang mutlak untuk diketahui dalam memahami sistem merek Indonesia.²⁷

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) : *Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau*

²⁶ Ridwan Khairandy dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Cet 1. Gama Media, Yogyakarta, hlm. 244.

²⁷ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Op. Cit.*.

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

Sedangkan berdasarkan *Black Law's Dictionary* mengartikan merek sebagai : *The sign, writing or ticket put upon manufactured goods to distinguish them for others, appearing thus in the compound, trade mark. In trademark law, the term "mark" includes any trademark service mark, collective mark, or certification mark.*

Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 15 ayat (1) mengatur tentang definisi merek sebagai berikut : *"Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those trademark. Such signs, in particular words including personal names, letter, numeral, figurative elements and combinations colors as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services. Member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible"*.

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

1. Insan Budi Maulana, memberikan rumusan bahwa, merek dapat dianggap sebagai roh bagi suatu produk barang dan jasa.²⁸ Merek sebagai tanda pengenal dan tanda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian

²⁸ Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*.

(Individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.²⁹

2. H.M.N. Purwo Sutjipto, SH, memberikan rumusan bahwa, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.³⁰
3. Prof. R. Soekardono, SH, memberikan rumusan bahwa, merek adalah suatu tanda (jawa; ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga di pribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lainnya.³¹
4. Mr. Tirtaatmidjaya yang mensitir pendapat prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau diatas bungkusnya, gunanya mengadakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.³²
5. R.M. Suryodiningrat, memberikan rumusan bahwa, merek adalah barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik dengan dibungkus, dan pada

²⁹ Wiratmo Dianggoro, *Op. Cit.*

³⁰ H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984, hlm. 82.

³¹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hlm. 149.

³² Tirtaatmidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Djambatan, 1962, hlm. 80.

bungkusnya dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dengan barang sejenis hasil pabrik pengusaha lain.³³

6. T. Mulya Lubis menyatakan bahwa merek adalah, sebuah tanda yang terkandung daya pembeda cukup (*capable of distinguishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis, kalau tidak ada daya pembeda maka tidak mungkin disebut sebagai suatu merek.³⁴

Berdasarkan pada pengertian diatas, maka sesuatu hal tersebut dapat dijadikan sebagai merek apabila meliputi unsur-unsur sebagai berikut :³⁵

1. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
2. Memiliki daya pembeda;
3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Berdasarkan definisi diatas juga, dapat dilihat bahwa fungsi utama merk adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis, atau dengan kata lain peran merek sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu produk. Melalui merek pula, maka produk tersebut dimata publik memiliki suatu imej, kualitas atau reputasi.³⁶ Selain fungsi utama merek sebagai pembeda, ada fungsi merek lainnya yang dikemukakan oleh P.D.D. Dennawan, yaitu

³³ Djoko Prakoso, *Hukum Merck dan Paten di Indonesia*, Cetakan Pertama, Dahana Prize, Semarang, 1991, hlm. 43.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 44.

³⁵ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah. *Loc. Cit.* hlm. 79.

³⁶ Tim Linsev, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 98.

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
2. Fungsi Indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.³⁷

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka seyogyanya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkus barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.³⁸

B. Ruang Lingkup Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek mengatur tentang jenis jenis merek, sebagaimana tercantum dalam Pasal I ayat (2) dan (3), yaitu merek dagang dan merek Jasa. Khusus untuk merek kolektif

³⁷ Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdalo Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika. Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret. hlm. 59.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bandung, 2001, hlm. 120-121.

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

Pengertian merek dagang menurut Pasal 1 ayat (2) adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan menurut Pasal I ayat (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 sejenis lainnya.

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

1. Merek lukisan (*heel mark*),
2. Merek kata (*word mark*).
3. Merek bentuk (*form mark*).
4. Merek bunyi-bunyian (*klank murk*).
5. Merek Judul (*titel mark*).³⁹

³⁹ Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 87

Adapun jenis merek menurut Purwo Sutjipto, dapat dibagi menjadi beberapa jenis : ⁴⁰

1) Merek Lukisan (*beel mark*),

Jenis merek ini dapat berwujud lukisan atau gambaran yang mudah di lihat dan mempunyai daya pernbedaan dengan barang lainnya yang sejenis.

2) Merek Perkataan (*word mark*),

Menurut Putusan H.G.H. tanggal 15 Juni 1939, daya pernbedaan itu harus di cari dalam bentuk perkataan bunyinya,. Menurut Prof. Zeylemaker, yang memberi catatan pada arrest tersebut berpendapat bahwa merek perkataan tersebut bertujuan untuk memberi nama pada barang yang bersangkutan. Jadi kalau bunyi dua buah merek hamampir sama, meskipun tulisannya agak berbeda, maka menurut H.G.H, salah seorang yang memakai merek tersebut melakukan perbutan melawan hukum.

3) Merek kombinasi antara merek lukisan dan merek perkataan,

4) Merek kombinasi dengan warna.

Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu : ⁴¹

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.

⁴⁰ Purwo Sutjipto, *Op Cit*, hlm. 106

⁴¹ R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 15.

Misalnya ; Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pemah, setidaknya-tidaknya jarang sekali digunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali digunakan.

Misalnya Teh wangi merek "Pendawa" yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan dibawahnya "Pendawa Lima".

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

- a. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*heel mark*).
- b. Merek dengan perkataan (*word mark*).
- c. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.⁴²

Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek tersebut dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out*.⁴³

⁴² R. Soekardono, *Op. Cit*, hlm. 165 – 167.

⁴³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum Rajawali Pres, Jakarta, 2005. hlm. 85*

C. Tata Cara Perolehan Merek

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dibandingkan dengan Undang-Undang merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan diterima secara administratif. Sebelumnya pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama.

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Kedua sistem pendaftaran merek. Tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :⁴⁴

- a. Sistem deklaratif (*passiief stelsel*), disini pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechisvermoeden*), atau *presumption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. dalam Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai umtuk pertama

⁴⁴ Muhammad Jumhana dan R Djubaidah, *Op. Cit.* hlm. 185.

kalinya memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah sebelum pihak lawannya memakainya⁴⁵

- b. Sistem konstitutif (aktif) atau atributif dengan doktrinya *Prior in Filing*, menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, dikenal pula dengan asas *Presumption of ownership*.

Secara Internasional menurut Soegondo Soemodiredjo, dikenal 4 sistem pendaftaran merek yaitu :

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu,
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu,
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara,
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya.⁴⁶

Pendaftaran merek dalam hal ini 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 didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah suatu keharusan.

⁴⁵ R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Cetakan Ketiga, Jakarta; Pradnya Paramita, 1980, hlm. 90.

⁴⁶ Soegondo Soemodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 1963, hlm. 10-11.

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakan atas pemakaian pertama, siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran hanya dianggap memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama, yaitu oarang yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tetapi apabila orang lain dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendafrannya bisa dibatalkan oleh pengadilan. Inilah yang dipandang kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem konstitutif, yaitu bahwa pendaftarlah yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftar dialah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang membawa kepastian hukum.⁴⁷

Undang-undang merek tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, satna dengan Undang-undang sebelumnya yaitu; UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997, ini adalah perusahaan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (UU No. 21 Tahun 1961).⁴⁸

⁴⁷ Soedargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Merck Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, Alumni, Bandung, 1994

⁴⁸ Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Op. Cit*, hlm. 81.

Untuk mendapatkan hak merek maka suatu perusahaan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 UU Merek Tahun 2001, adapun syarat-syaratnya adalah :

1. Bahwa merek itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau kertertiban umum, yang termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.
2. Merek itu tidak memiliki daya pembeda; tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederlana seperti sate tanda garis atau sate tanda titik, ataupun terlalu remit sehingga tidak jelas.
3. Telah menjadi milik umum; yang diartikan dengan istilah ini adalah 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 dan orang tertentu. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf c, UU Merek tahun 2001, dijelaskan dengan mengemukakan contoh yang berbunyi. Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.

4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya ; Merek *Kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Di lain pihak, pengajuan permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut :⁴⁹

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atas keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; (Pasal 6 ayat (1) huruf a).
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, (Pasal 6 ayat (1) huruf b).
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal; (Pasal 6 ayat (1) huruf c).
- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; (Pasal 6 ayat (3) huruf a).

⁴⁹ T. Didik Taryadi, *Pokok-Pokok Amandemen UU Merek Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001*. Disampaikan dalam *Pentaran dan Lokakarya (Penlok) Hak Kekayaan Intelektual (BKI)*. Diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengabdian pada Masyarakat Dirjen DIKTI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Sebelas Maret_ Hotel Sahid Kusuma Surakarta, 17-20 September 2002, hlm. 5.

- e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional maupun inibrnasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; (Pasal 6 ayat (3) huruf b).
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dan pihak yang berwenang. (Pasal 6 ayat (3) huruf c).

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut UU Merek Talnm 2001 diatur dalam pasal 7 yang menentukan bahwa :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - i. Tanggal, bulan, dan tahun;
 - ii. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon,
 - iii. Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - iv. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - v. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- b. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya;
- c. Permohonan dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum;

- d. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya;
- e. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka;
- f. Dalam hal permohonan diajukan lebih dari satu, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilinya;
- g. Dalam permohonan diajukan lebih dari satu, diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut; Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.

Permohonan dalam model ini harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan dengan menggunakan hak prioritas banns diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Anggota Agreement Establishing the World Trade Organization*.

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas berupa surat

permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Bukti hak prioritas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terjemahan dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak dipenuhi persyaratan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Tata cara pendaftaran merek dikatakan permintaan pendaftaran merek wajib dilengkapi:

1. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya; dan surat pernyataan tersebut harus dengan tegas dan jelas menyebutkan:
 - a. Merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya;
 - b. Merek yang dimintakan pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknyaSurat pernyataan ditandatangani oleh pemilik merek dan bermaterai cukup. Surat pernyataan yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
2. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;

Etiket merek berukuran, yakni, a). maksimal 9 x 9 Cm dan Minimal 2 x 2 Cm. Apabila etiket merek berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih).

3. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah maka pendirian badan hukum, apabila merek adalah badan hukum Indonesia;
4. Surat kuasa khusus apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa; Surat kuasa khusus adalah surat kuasa khusus untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menyebutkan mereknya.
5. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri.

Biaya di atas, harus dibayarkan melalui rekening bendaharawan penerima pada Bank Rakyat Indonesia yang telah ditentukan, sebelum permintaan pendaftaran atau pencatatan diajukan. Tanda bukti setoran dari Bank dilampirkan pada saat mengajukan permintaan pendaftaran atau pencatatan. Apabila pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran atau pencatatan biaya belum disetor melalui rekening bendaharawan penerima, biaya tersebut dapat langsung dibayarkan kepada bendaharawan penerima. Bendaharawan wajib memberikan tanda bukti pembayaran.

6. Bukti penerimaan permintaan pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam Bahasa

Indonesia, apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas;

7. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI. Apabila terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, maka Direktorat Jenderal HKI meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Tanggal pengiriman adalah tanggal pengiriman berdasarkan stempel pos. Jika kekurangan persyaratan tersebut menyangkut penggunaan hak prioritas, maka jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu permohonan dengan menggunakan hak prioritas.

Dengan tidak dipenuhinya kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal HKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Permohonan pendaftaran merek dinyatakan diterima apabila seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi dan permohonan diberikan

tanggal penerimaan (*filling dale*). Di sini tanggal penerimaan mungkin sama dengan tanggal pengajuan Pennohonan apabila seluruh persyaratan dipenuhi pada saat pengajuan permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan.

Tanggal penerimaan dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI. Permohonan yang telah diterima oleh Direktorat Jenederal HKI pada dasa ya tidak dapat diubah, kecuali perubahan terhadap penggantian nama dan atau alamat pemohon atau kuasanya. Di lain pihak, pennohonan juga dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal HKI. Penarikan yang dilakukan oleh kuasa harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali. Dalam hal permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali.

Setelah tahapan dalam melakukan pennohonan merek terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Lamanya pemeriksaan substantif dapat diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Direktorat Jenderal HKI melalui Pemeriksanya melaksanakan pemeriksaan substantif. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya pemeriksa diberikan kewajiban untuk melapor kepada Direktorat Jenderal HKI. Seandainya dari pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantive bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Kalau hak ini tidak dipergunakan oleh pemohon atau kuasanya, maka Direktur Jenderal HKI menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan. Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal HKI, permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sebaliknya, pihak pemohon dan kuasanya menyampaikan keberatan dan tanggapan, pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

Keputusan penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan, dan dengan penolakan ini, maka

segala biaya yang telah dibayar kepada Direktorat Jenderal HKI tidak dapat ditarik kembali.

Setelah disetujui permohonan untuk didaftar, maka dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari Direktorat Jenderal HKI mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman sendiri dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:

- a. Menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
- b. Menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal HKI. Sarana khusus, meliputi; papan pengumuman. Saat ini sarana khusus sedang dikembangkan dengan menggunakan, microfilm, microfiche, CDROM, internet dan media lainnya yang memungkinkan. Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Beberapa hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman adalah:

- a. Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal penerimaan;

- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan
- e. Contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya Pengajuan keberatan dilakukan selama jangka waktu pengumuman, yakni; 3 (tiga) bulan. Penggunaan upaya keberatan sendiri dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tidak dapat didaftar atau ditolak.

Direktorat Jenderal HKI mempunyai kewajiban 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan untuk mengiririnkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya. Di lain pihak, jika pemohon dan kuasanya telah menerima salinan surat yang berisikan keberatan, maka ia berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal HKI. Sanggahan diajukan secara tertulis

Nam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal HKI.

Apabila terdapat sanggahan dan/atau keberatan, Direktorat Jenderal HKI menggunakan keberatan dan/ atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Pemeriksaan kembali terhadap permohonan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Direktorat Jenderal HKI memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak dan dalam hal demikian itu, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Lain halnya, jika pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam. Daftar Umum Merek. Pemberian Sertifikat merek dapat diberikan melalui dua alasan, yakni; Pertama, apabila tidak ada keberatan dalam hal pengumuman, maka Direktorat Jenderal HKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkahimya jangka waktu pengumuman; Kedua,

apabila keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal HKI menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau, kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. Hal-hal yang harus dimuat dalam Sertifikat Merek adalah:

- i. Nama dan alamat lengkap pemilik yang didaftar;
- ii. Nama dan alamat lengkap kuasanya, dalam hal permohonan diajukan dengan tempat tinggal dan domisili si pemohon berada di luar negeri;
- iii. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
- iv. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas;
- v. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam bahasa latin,
- vi. Nomor dan tanggal pendaftaran;
- vii. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan
- viii. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang.

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif. Dengan demikian, banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan. Permohonan banding diajukan secara tertulis dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Alasan harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Alasan, penjelasan, atau bukti yang disertakan dalam permohonan harus bersifat pendalaman atas alasan, penjelasan atau bukti yang telah atau yang seharusnya telah disampaikan.

Ketentuan ini perlu untuk mencegah timbulnya kemungkinan banding digunakan sebagai alat untuk melingkupi kekurangan dalam permohonan karena untuk melingkupi persyaratan telah diberikan dalam tahapan sebelumnya. Waktu pengajuan permohonan banding dilaksanakan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat tanpa adanya

permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap diterima.

Direktorat Jenderal HKI mencatat dan mengumumkan penolakan itu. Komisi banding memutuskan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Putusan komisi banding yang mengabulkan terhadap permohonan banding, Direktorat Jenderal HKI melaksanakan pengumuman, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sebaliknya, putusan komisi banding yang menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

Upaya berikutnya, terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Tata cara permohonan, pemeriksaan serta penyelesaian banding dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek.

D. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Apabila merek-merek di atas diajukan permohonan haknya dan kemudian sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka hak tersebut akan diberikan. Hak yang didapat dari pengajuan permohonan merek disebut hak atas merek. Dalam Pasal 31

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pdnk lain untuk menggunakannya. Lebih lanjut dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Berbeda dari undang-undang merek lama, dalam undang-undang ini waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan merek. Hal ini dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik merek.

Dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa permohonan perpanjangan disetujui apabila memenuhi dua hal, yaitu :

- 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.

Namun demikian, permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila permohonan tersebut tidak melewati waktu yang telah ditentukan dan dua syarat di atas. Penolakan perpanjangan merek demikian terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan, misalnya ;⁵⁰

1. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, yaitu melewati 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut,
2. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan,
3. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek,
4. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.

Selanjutnya, permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik

⁵⁰ Muhammad Jumhana dan R. Djubaidah, *Op. Cit.* hlm. 179.

merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat dilakukan upaya kepada Pengadilan Niq Upaya berikutnya dari munculnya putusan Pengadilan Niaga. Pengadilan Upaya berikutnya dari munculnya putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek *terdaftar dicatat Main* Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

E. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Berkaitan dengan penghapusan merek terdaftar, untuk menghindari penghapusan merek terdaftar maka merek yang telah didaftarkan harus dimanfaatkan dengan cara digunakan dalam kegiatan produksi barang atau jasa dan dipakai sesuai dengan yang telah didaftarkan. Secara rinci Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur penghapusan merek sebagai berikut :

Pasal 61 :

- (1) *Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan;*

(2) *Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan apabila :*

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal; atau*
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar;*

Pasal 63 ;

Penghapusan pendaftaran Merek didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Pasal 61 dan 63 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, penghapusan merek dapat dilakukan: *pertama*, atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI; *kedua* berdasarkan permohonan pemilik yang bersangkutan dan *ketiga*, putusan Pengadilan atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan atas merek terdaftar tersebut.

Bagi pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik oleh Direktorat Merek, pemilik merek yang mereknya dihapus dapat mengajukan gugatan pembatalan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga (Pasal 61 ayat (5)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), sedangkan bagi pemilik merek yang mereknya dihapus oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut (Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Nomor 15 Tahun 2001, maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan penghapusan merek adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Tergugat berdomisili sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR atau Hukum Acara Perdata Yang Diperbaharui yang berlaku bagi pula Jawa dan Bali. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 300 menegaskan bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapan ditentukan oleh Undang-Undang.

Adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik oleh Direktorat Merek maupun oleh pihak ketiga, merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia, karena kekuatan nasional suatu bangsa bergantung kepada kemajuan dan kemampuannya menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual termasuk juga melindungi Hak Kekayaan Intelektual¹⁸, yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 juga dimungkinkan dilakukannya penghapusan pendaftaran merek. Penghapusan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 diatur dalam pasal 18 yang selengkapnya berbunyi :

i. Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek hapus:

- 1) Karena penghapusan atas permohonan orang yang namanya tercatat sebagai pemilik pendaftaran merek itu;*
- 2) Karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa dalam 6 bulan setelah pendaftaran, merek yang bersangkutan tidak dipakai oleh pemilik pendaftaran merek;*
- 3) Karena menurut pengakuan pemilik pendaftaran merek sendiri atau karena menurut pernyataan hakim bahwa merek yang bersangkutan sudah 3 tahun atau lebih tidak dipakai lagi oleh pemilik pendaftaran merek;*
- 4) Karena berakhirnya waktu 10 tahun setelah tanggal pendaftaran merek menurut pasal 7, jika pendaftaran itu tidak diperbaharui sebelum waktu itu lampau, atau jika pembaharuan itu tidak diulangi dalam waktu yang sama;*
- 5) Karena dinyatakan batal oleh putusan Pengadilan.*

ii. Hapusnya kekuatan hukum dari suatu pendaftaran merek karena alasan-alasan tersebut dalam ayat (1) dicatat dengan disebutkan alasannya dalam kolom yang bersangkutan dalam daftar umum.

F. Penyelesaian Sengketa Merek

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, diatur bahwa penyelesaian sengketa merek dilakukan melalui badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Hal ini diharapkan agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemilik merek juga diberikan upaya perlindungan hukum lain, yaitu Penetapan Sementara Pengadilan yang bertujuan untuk melindungi merek guna mencegah kerugian yang lebih besar. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam masalah merek, sengketa merek dapat terjadi baik dimulai dari pendaftaran suatu merek sampai perusahaan itu telah menjalankan produksinya dengan memakai merek orang lain baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya.

Menurut Suryodiningrat bahwa sengketa ini dibagi menjadi 5 macam yaitu :⁵¹

⁵¹ Suryodiningrat, *Op. Cit.*, hlm. 26.

1. Penolakan permohonan pendaftaran merek.

Apabila permohonan pendaftaran merek yang memenuhi syarat-syarat formal ditolak oleh Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek atas dasar Persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang-barang sejenis, maka pemohon tersebut dapat menuntut kepada Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek agar kepala direktorat tersebut diperintahkan untuk mendaftarkan merek yang ditolak pendaftarannya, tuntutan tersebut harus dilakukan pemohon dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek.

2. Tuntutan pemilik pertama merek mengenai pendaftaran merek lain.

Jika merek yang didaftarkan pada keseluruhan atau pada pokoknya mengandung persamaan dengan merek tidak terdaftar dari pemilik merek pertama, merek itu dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan setelah hari pengumuman pendaftaran merek dalam tambahan berita negara RI dapat menuntut Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek, dan pemilik merek terdaftar tersebut dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agar pengadilan tersebut membatalkan pendaftaran merek itu dan memerintahkan kepada Direktorat tersebut untuk menghapus merek terdaftar itu dari daftar umum merek, serta mendaftarkan merek pemilik pertama, setelah pemilik pertama itu mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

3. Tuntutan pemilik nama pribadi atau nama dagang.

Tuntutan pembatalan pendaftaran merek, dapat juga dilakukan oleh

seseorang yang namanya pribadi atau nama perusahaan dagangnya digunakan dalam merek terdaftar milik orang atau badan hukum lainnya.

4. Tuntutan pembatalan pendaftaran merek oleh jaksa.

Jaksa berhak untuk menuntut pembatalan merek dalam hal barang-barang yang dibubuhi merek itu tidak sesuai dengan contoh atau keterangan yang diberikan pemohon, dan terhadap tuntutan jaksa tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu sembilan bulan setelah tanggal merek itu didaftarkan.

5. Tuntutan pemilik merek terdaftar terhadap pelaku persaingan curang.

Pemilik merek terdaftar dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pelaku persaingan curang, yang meniru mereknya dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara, dan 'asal 382 bis Pasal 393 KUH Pidana

Dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan tentang gugatan ganti nrgi, sebagai upaya penyelesaian sengketa merek, yang dapat jelaskan sebagai berikut :

1. Pemilik Merek terdaflar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti nrgi, dan/atau

b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

2. Gugatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Nial

Ada satu hal yang patut dicatat dalam penerapan ketentuan Pasal 76 ini. Jika dalam penjelasan diatas telah disinggung bahwa hak merek adalah merupakan hak kebendaan maka konsekuensinya hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapa saja. Pertanda bahwa pada hak merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechismatige daad*), (Vide pasal 1365 KUHPerdara), tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik selunihnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (vide Pasal 1234 KUHPerdara).

Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu ;

c. permintaan ganti rugi,

d. penghentian pemakaian merek.

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada UU lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. Peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar tentang *onrechtmatigeddad* atau *wanprestasi*.

Selain dengan penyelesaian pelanggaran merek dari aspek keperdataan, juga dapat dilakukan dari aspek tuntutan pidana. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan, dan delik pelanggaran. Selain delik pelanggaran yang secara tegas disebut dalam pasal 94, selebihnya adalah delik kejahatan, termasuk penggunaan indikasi asal sebagaimana diatur dalam pasal 93. itu berarti pula bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana (vide pasal 53 KUHPidana).

Adapun ancaman pidana yang dimaksudkan tersebut, termuat dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai berikut :

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

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

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

Harus diperhatikan pula bahwa ancaman pidana tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif. Jadi disamping dikenakan ancaman penjara kepada pelaku juga dikenakan ancaman hukuman berupa denda. Sebab kalau hanya denda Rp. 1.000.000.000,- atau Rp. 800.000.000,- barangkali para pelaku tidak keberatan tetapi ancaman penjara dan tuntutan ganti rugi perdata dimaksudkan pula untuk membuat sipelaku menjadi jera (tujuan Preventif) dan orang lain tidak mengikuti perbuatannya.

Untuk delik yang dikategorikan dalam delik pelanggaran dimuat dalam pasal 94, yang berbunyi, Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ancaman hukuman yang dimuat dalam Pasal ini bersifat alternatif, dapat berupa hukuman kurungan saja atau membayar denda saja.

Untuk penyidik dalam tindak pidana ini Pasal 89 UU merek ini menentukan bahwa;

- (1). Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.
- (2). Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran aduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek berdasarkan aduan tersebut pada huruf a;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Merek;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti , pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Merek; dan

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4). Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan demikian ketentuan KUHAP tetap berlaku dalam hal penyidikan, penuntutan dan segala proses yang berkenaan dengan peristiwa pidana.

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KASUS MEREK JASA WARUNG
PADANG SEDERHANA MELAWAN WARUNG PADANG SEDERHANA
BINTARO**

A. Kriteria Merek yang memiliki Persamaan Pada Pokoknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung padang SEDERHANA melawan Warung padang SEDERHANA BINTARO.

Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris yang menyatakan bahwa tuntutan pembatalan merek yang didaftarkan dengan *itikad tidak baik*, tidak terikat tenggang waktu, dimana ditegaskan pula dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 bahwa “Merek tidak dapat di daftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa “Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;

- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan Pendaftarannya.

Prinsip penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan proses pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik atau *good faith* dari pendaftar. Dengan prinsip ini hanya pendaftar yang beritikad baiklah yang akan mendapat perlindungan hukum. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Direktorat Merek Depkeh RI juga berkewajiban secara aktif untuk menolak suatu pendaftaran merek bilamana secara nyata ditemukan adanya kemiripan atau peniruan dengan suatu merek yang telah terlebih dahulu didaftarkan dengan itikad baik.

Pengertian kemiripan atau peniruan telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, yang menyebutkan 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".

Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”.

Dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001, tidak memiliki penjelasan mengenai kriteria merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Kriteria lebih jelas, dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 279.PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 serta penjelasan dalam putusan pengadilan dalam perkara a quo merek jasa “SEDERHANA” milik H. BUSTAMAN melawan merek jasa “SB=SEDERHANA BINTARO” milik NY. HJ. DJAMILUS DJAMIL selaku AHLI WARIS Alm. DJAMILUS DJAMIL.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 279.PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan bahwa suatu merek dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya apabila merek tersebut ;

1. Sama bentuk (*similarity of form*);
2. Sama komposisi (*similarity of composition*);

3. Sama kombinasi (*similarity of combination*);
4. Sama unsur elemen (*similarity of element*);
5. Persamaan bunyi (*sound similarity*);
6. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau
7. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Pada tanggal 2 Juni 2008, H. BUSTAMAN selaku pemilik dan pendaftar pertama dari merek Jasa “ SEDERHANA” dan etiket merek jasa lukisan logo “SA” yang beralamat di Jl. Kelapa Dua RT 002 RW 006 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengajukan gugatan kepada Ny. Hj. DJAMILUS DJAMIL selaku AHLI WARIS dari Alm. DJAMILUS DJAMIL, salah satu ahli waris dari pemilik merek jasa “SEDERHANA BINTARO” dan ahli waris dari pemegang hak cipta seni logo berjudul “SB”, yang beralamat di Jalan Cempaka Raya 26A, RT. 003 RW 011, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagai Tergugat, Gugatan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Juni 2008, dengan No. Reg. : 27/MEREK/2008/PN. Niaga. JKT.PST. Hal ini didasari karena H. BUSTAMAN sebagai pemilik dan pendaftar pertama merek jasa dan logo “SEDERHANA” dan “SA” tidak menerima kehadiran merek jasa sejenis yang menggunakan kata ”SEDERHANA BINTARO” beserta logo “SB”.

H. BUSTAMAN melalui kuasa hukumnya ESTU & COMPANY dalam gugatannya tertanggal 2 Juni 2008, mendalilkan bahwa telah mendaftarkan merek pada Kantor Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia RI dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, dibawah daftar No. 442523 tanggal 8 Maret 2000 yang diperpanjang dengan No. Pendaftaran Perpanjangan IDM000154316 tanggal 14 Februari 2008 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 43 antara lain ; “jasa-jasa dibidang penyediaan berbagai masakan matang dan minuman (restaurant), restaurant swalayan, jasa boga rumah makan (catering), pelayanan ruang minum, jasa hotel dan motel”.

Selain etiket merek jasa SEDERHANA, Penggugat juga mendaftarkan etiket merek jasa Lukisan logo “SA” yang terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia RI, dibawah Daftar No. 442524 tanggal 8 Maret 2000 untuk melindungi jasa-jasa dalam kelas 42, antara lain; “jasa-jasa dibidang penyediaan berbagai masakan matang dan minuman (restaurant), restaurant swalayan, jasa boga rumah makan (catering), pelayanan ruang minum, jasa hotel dan motel.” Dan telah diperpanjang dibawah nomor permohonan perpanjangan ROO.2007.009.116 tertanggal 25 September 2007 pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Selain sebagai nama merek jasa, ketenaran dan kualitas merek “SEDERHANA” dan lukisan logo “SA” milik Penggugat yang selalu melekat

pada setiap jasa rumah makan padang yang dilakukan telah dikenal luas dengan baik dikalangan konsumen di seluruh wilayah Indonesia sejak mendirikan usahanya pada tahun 1972 dan sejak pertama kali mendaftarkan mereknya pada tahun 1997, namun tanpa sepengetahuan dari Penggugat, ternyata Tergugat sebagai ahli waris dari pemilik dan pendaftar merek barang/ jasa “ SB = SEDERHANA BINTARO” dalam melakukan kegiatan usahanya yang jelas-jelas tanpa hak telah menggunakan merek “ SEDERHANA BINTARO” yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk merek jasa yang sejenis dengan merek “ SEDERHANA” milik Penggugat, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi adanya itikad tidak baik dari Tergugat yang telah menjiplak/meniru, membonceng pada ketenaran merek terkenal Penggugat, sehingga perbuatan pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas merugikan usaha jasa rumah makan padang” SEDERHANA” milik Penggugat yang telah terkenal di seluruh Indonesia. dengan alasan hukum tersebut Penggugat mengajukan Gugatan Pelanggaran Merek dengan dasar landasan kewenangan Pasal 76 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam perkara ini Tergugat selaku ahli waris mendaftarkan merek barang/jasa yang terdaftar pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dibawah daftar Nomor : 532165, tanggal 13 Maret 2003 untuk

barang/jasa kelas 43, yaitu Restaurant, hotel, akomodasi, penyediaan makanan, yang belaku 10 tahun, terhitung sejak tanggal 4 Maret 2002 dan hak atas merek seni logo yang berjudul "SB" yang terdaftar di Direktorat hak Cipta, desain Industri Tata letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, di bawah Nomor : 023411, tanggal 5 Maret 2002, yang berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sejak pencipta meninggal dunia.

Terhadap kasus tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya pada tingkat pertama Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor Putusan 27/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 15 September 2008, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga seluruh dalil-dalil yang terdapat dalam posita gugatan penggugat karena tidak terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat, sehingga terhadap itikad tidak baik yang menjadi pertimbangan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami bahwa merek sebagai tanda dapat berupa apa saja, unsur-unsur tersebut di atas dapat berdiri sendiri-sendiri atau kombinasi diantaranya, yang terpenting disini fungsi merek adalah sebagai unsur yang menandai atau yang memiliki daya pembeda atas suatu produk barang atau jasa dengan produk yang lain, yang memberikan cirri tersendiri atas jaminan kualitas mutu yang memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen.

- b. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Bahwa dari definisi tersebut diatas apabila dihubungkan dengan pengertian merek, dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud “ unsur-unsur yang menonjol” adalah keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada merek itu sendiri, seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf-huruf,

unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai satu kesatuan.

- c. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 279.PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan bahwa suatu merek dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya apabila merek tersebut ;
- a. Sama bentuk (*similarity of form*)
 - b. Sama komposisi (*similarity of composition*)
 - c. Sama kombinasi (*similarity of combination*)
 - d. Sama unsur elemen (*similarity of element*)
 - e. Persamaan bunyi (*sound similarity*)
 - f. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau
 - g. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Dengan memperhatikan pemahaman tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa cara untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan membandingkan kedua merek tersebut, dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan atau perbedaan yang timbul dari kedua merek yang didalilkan terdapat persamaan tersebut.

Majelis hakim kemudian membandingkan antara merek Tergugat "SEDERHANA BINTARO" dan Logo "SB" dengan merek Penggugat "SEDERHANA" dan logo "SA", dan berpendapat bahwa :

- a. Dilihat dari segi bentuk tampilan, gambar, antara merek penggugat dengan tergugat secara visual tidak terdapat persamaan yang signifikan karena Penggugat menggunakan logo "SA", sedangkan Tergugat menggunakan logo "SB" dan setelah kata "SEDERHANA" ditambah dengan kata "BINTARO".
- b. Dilihat dari segi penempatan huruf dan cara penulisan, antara merek Penggugat dengan merek Tergugat tidak ada persamaan khususnya penempatan unsur yang dominan dari kedua merek tersebut yaitu kata "SEDERHANA", yang ditulis dengan huruf yang posisinya melingkar setengan lingkaran dan menggunakan logo "SA", sedangkan merek "SEDERHANA BINTARO" milik Tergugat ditulis dengan posisi rata atau datar dengan logo "SB".

Dengan demikian menurut majelis hakim dapat disimpulkan bahwa penempatan huruf dan cara penulisan tidak terdapat kesamaan;

- c. Bahwa dari segi bunyi pengucapan, antara kedua merek menghasilkan bunyi yang tidak sama.

Terhadap putusan pada tingkat pertama Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/MEREK/2008/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 15 September 2008, H. BUSTAMAN selaku Penggugat melalui

kuasanya ESTU INDRAJAYA, SH melakukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung. Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi / Penggugat dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan perimbangan sebagai berikut :

- (1). Bahwa bentuk tampilan visual antara merek “SEDERHANA” dan “SEDERHANA BINTARO” berikut logonya mempunyai persamaan dalam : bentuk logo SA dan SB yang ada dalam gambar rumah Minang, dengan tata warna yang sama, tulisan warna merah dan kuning, begitu pula persamaan huruf dan ucapan “sederhana”, kombinasi warna, terlebih lagi adanya pakaian seragam pelayannya sehingga terbukti adanya unsure-unsur persamaan pada pokoknya’
- (2). Bahwa dengan adanya persamaan pada pokoknya tersebut, menimbulkan kondisi persaingan curang yang merupakan salah satu indikasi dari itikat tidak baik dari tergugat;
- (3). Bahwa meskipun tergugat tidak menyangkal besarnya keuntungan yang diperoleh tergugat tiap bulan namun yang harus dibuktikan Penggugat adalah berapa keuntungan Tergugat karena keuntungan Tergugat tidak berarti sama dengan kerugian Penggugat, sehingga karena itu Penggugat tidak dapat menimbulkan kerugian yang ia derita.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusannya No. : 764 K/Pdt.Sus/2008, tertanggal 10 Desember 2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/MEREK/2008/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 15 September 2008, yang amar putusannya mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya, serta menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Terhadap putusan Kasasi pada Mahkamah Agung, dengan Nomor Putusan 764/K/Pdt.Sus/2008, Tergugat (Termohon Kasasi) Ny. Hj. DJAMILUS DJAMIL selaku AHLI WARIS dari Alm. DJAMILUS DJAMIL melalui kuasa hukumnya ERWIN BUDIMAN, SH mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung. Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata sehingga Mahkamah Agung dalam Putusannya No. : 077 PK/PDT.SUS/2009 tertanggal 5 Oktober 2009, yang amar putusannya mengadili menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ny. HJ. DJAMILUS DJAMIL selaku Ahli waris dari Alm.DJAMILUS DJAMIL (dahulu Termohon Kasasi atau Tergugat) serta menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

B. Akibat Hukum Merek yang memiliki Persamaan Pada Pokoknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung Padang SEDERHANA melawan Warung Padang SEDERHANA BINTARO.

Pendaftaran merek penting dan diisyaratkan oleh undang-undang bahwa merek harus di daftar. Selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis juga berguna sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menerapkan sistem konstitutif. Artinya, hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar merek pertama yang berhak atas merek.

Dengan diberikannya hak gugat maka pemegang hak dapat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Niaga untuk meminta perlindungan hukum sebagai akibat pelanggaran terhadap merek miliknya, kemudian pengadilan

memperhatikan dan mempelajari apakah hak atas merek tersebut telah dilanggar sebelum diberikannya keputusan. Perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan Undang-Undang No. 15 tahun 2001, berupa : pertama, sanksi administrasi. Sanksi administrasi tersebut dapat dilakukan dengan cara penghapusan merek dan pembatalan merek. Kedua, sanksi perdata, dapat berupa gugatan ganti kerugian baik materiil maupun immaterial serta sanksi pidana merek.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 tahun 2001 dinyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis.

Dari uraian ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, maka dapat dilihat pendaftaran suatu merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik pihak lain yang sudah didaftar lebih dahulu maka permohonan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima, jadi yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah adanya kemiripan adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain dan ini dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Perlindungan hukum terhadap suatu merek termasuk merek jasa erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*), jadi apabila 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 dihati masyarakat konsumen secara kompetitif. Setiap pengusaha dapat saja mengembangkan usahanya untuk mempropagandakan barang atau jasa untuk memperluas pangsa pasar, tetapi usaha tersebut hendaknya dilakukan dengan jujur, dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara mudah dengan mencoba atau melakukan tindakan, meniru atau memlasukan merek-merek yang sudah dikenal oleh masyarakat tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi oleh hukum.

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Jadi, itikad butuk tidak akan mendapatkan perlindungan hukum, sehingga pemohon yang beritikad baik merupakan syarat mutlak untuk pendaftaran merek.

Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang,

atau membonceng atau menggunakan merek yang sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya dengan merek orang lain, dikualifikasikan sebagai beritikad buruk dan pelanggaran hukum atau *infringement*.

Seperti dipahami bersama bahwa akibat dari adanya itikad tidak baik dalam memproduksi suatu merek tertentu yang menghasilkan karakteristik yang sama dan memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya pada merek yang satu dengan yang lain dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 telah disediakan upaya hukum. Upaya hukum ini bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran merek yang mempunyai itikad tidak baik dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Gugatan atas pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek diajukan. Namun apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa ada batas waktu pengajuan.

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek bahwa dasar dari upaya hukum gugatan atas pelanggaran merek adalah adanya itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek. Adapun salah satu perbuatan yang tidak beritikad baik itu salah satunya adalah persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

Menurut hemat penulis dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek barang dan atau jasa adalah bagian tak terpisahkan dari unsur itikad tidak baik yang dilakukan pihak lain dalam hal pelanggaran merek yang terjadi, dapat dijelaskan bahwa suatu pelanggaran merek yang terjadi apabila suatu pihak yang dirugikan mendalilkan adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pasti berlandaskan pada itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak yang meniru, membonceng, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain yang menimbulkan kondisi persaingan curang sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain dalam persaingan usahanya.

Seperti telah dijelaskan dalam Bab IV. A. bahwa dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001, tidak memiliki penjelasan mengenai kriteria merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, namun dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Kriteria

lebih jelas, dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 279.PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998.

Salah satunya dalam kasus yang penulis ajukan yaitu antara pemilik dan pendaftar pertama merek jasa warung makan padang "SEDERHANA" sebagai Penggugat melawan pemilik merek jasa warung padang "SEDERHANA BINTARO" sebagai Tergugat dimana Penggugat mendalilkan merek "SEDERHANA BINTARO" telah melakukan pelanggaran merek yang telah terdaftar sebelumnya oleh Penggugat yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada merek barang/jasa yang sejenis dengan merek Penggugat.

Terhadap kasus tersebut, majelis hakim dalam amar putusannya pada tingkat pertama Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan Nomor Putusan 27/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, tertanggal 15 September 2008, menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga seluruh dalil-dalil yang terdapat dalam posita gugatan penggugat karena tidak terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Tergugat, sehingga terhadap itikad tidak baik yang menjadi pertimbangan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Berdasarkan defenisi di atas dapat dipahami bahwa merek sebagai tanda dapat berupa apa saja, unsur-unsur tersebut di atas dapat berdiri sendiri-sendiri atau kombinasi diantaranya, yang terpenting disini fungsi merek adalah sebagai unsur yang menandai atau yang memiliki daya pembeda atas suatu produk barang atau jasa dengan produk yang lain, yang memberikan cirri tersendiri atas jaminan kualitas mutu yang memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen.

- b. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Bahwa dari definisi tersebut diatas apabila dihubungkan dengan pengertian merek, dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud “ unsur-unsur yang

menonjol” adalah keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada merek itu sendiri, seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai satu kesatuan.

- c. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 279.PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998, menyatakan bahwa suatu merek dikategorikan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya apabila merek tersebut ;
 - a. Sama bentuk (*similarity of form*)
 - b. Sama komposisi (*similarity of composition*)
 - c. Sama kombinasi (*similarity of combination*)
 - d. Sama unsur elemen (*similarity of element*)
 - e. Persamaan bunyi (*sound similarity*)
 - f. Persamaan ucapan (*phonetic similarity*) atau
 - g. Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Dengan memperhatikan pemahaman tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa cara untuk menentukan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek lain atau tidak adalah dengan membandingkan kedua merek tersebut, dengan cara melihat secara visual persamaan dan perbedaan-perbedaannya, memperhatikan ciri-ciri penting dan kesan kemiripan

atau perbedaan yang timbul dari kedua merek yang didalilkan terdapat persamaan tersebut.

Majelis hakim kemudian membandingkan antara merek Tergugat "SEDERHANA BINTARO" dan Logo "SB" dengan merek Penggugat "SEDERHANA" dan logo "SA", dan berpendapat bahwa :

- a. Dilihat dari segi bentuk tampilan, gambar, antara merek penggugat dengan tergugat secara visual tidak terdapat persamaan yang signifikan karena Penggugat menggunakan logo "SA", sedangkan Tergugat menggunakan logo "SB" dan setelah kata "SEDERHANA" ditambah dengan kata "BINTARO".
- b. Dilihat dari segi penempatan huruf dan cara penulisan, antara merek Penggugat dengan merek Tergugat tidak ada persamaan khususnya penempatan unsur yang dominan dari kedua merek tersebut yaitu kata "SEDERHANA", yang ditulis dengan huruf yang posisinya melingkar setengah lingkaran dan menggunakan logo "SA", sedangkan merek "SEDERHANA BINTARO" milik Tergugat ditulis dengan posisi rata atau datar dengan logo "SB".

Dengan demikian menurut majelis hakim dapat disimpulkan bahwa penempatan huruf dan cara penulisannya tidak terdapat kesamaan;

Bahwa dari segi bunyi pengucapan, antara kedua merek menghasilkan bunyi yang tidak sama.

Terhadap putusan pada tingkat pertama Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/MEREK/2008/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 15 September 2008, H. BUSTAMAN selaku Penggugat melalui kuasanya ESTU INDRAJAYA, SH melakukan upaya hukum Kasasi pada Mahkamah Agung. Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penggugat dalam memori kasasinya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi / Penggugat dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa bentuk tampilan visual antara merek “SEDERHANA” dan “SEDERHANA BINTARO” berikut logonya mempunyai persamaan dalam : bentuk logo SA dan SB yang ada dalam gambar rumah Minang, dengan tata warna yang sama, tulisan warna merah dan kuning, begitu pula persamaan huruf dan ucapan “sederhana”, kombinasi warna, terlebih lagi adanya pakaian seragam pelayannya sehingga terbukti adanya unsure-unsur persamaan pada pokoknya’
- b. Bahwa dengan adanya persamaan pada pokoknya tersebut, menimbulkan kondisi persaingan curang yang merupakan salah satu indikasi dari itikat tidak baik dari tergugat;
- c. Bahwa meskipun tergugat tidak menyangkal besarnya keuntungan yang diperoleh tergugat tiap bulan namun yang harus dibuktikan Penggugat adalah berapa keuntungan Tergugat karena keuntungan Tergugat tidak berarti sama

dengan kerugian Penggugat, sehingga karena itu Penggugat tidak dapat menimbulkan kerugian yang ia derita.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung dalam Putusannya No. : 764 K/Pdt.Sus/2008, tertanggal 10 Desember 2008 menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/MEREK/2008/PN.NIAGA/JKT.PST tanggal 15 September 2008, yang amar putusannya mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya, serta menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Terhadap putusan Kasasi pada Mahkamah Agung, dengan Nomor Putusan 764/K/Pdt.Sus/2008, Tergugat (Termohon Kasasi) Ny. Hj. DJAMILUS DJAMIL selaku AHLI WARIS dari Alm. DJAMILUS DJAMIL melalui kuasa hukumnya ERWIN BUDIMAN, SH mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Mahkamah Agung. Berdasarkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan nyata sehingga Mahkamah Agung dalam Putusannya No. : 077 PK/PDT.SUS/2009 tertanggal 5 Oktober 2009, yang amar putusannya mengadili menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ny. HJ. DJAMILUS DJAMIL selaku Ahli waris

dari Alm. DJAMILUS DJAMIL (dahulu Ternohon Kasasi atau Tergugat) serta menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa kalau penulis kaji baik dari proses acara peradilan tingkat pertama pada Pengadilan Niaga sampai dengan Tingkat Akhir Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung mengenai Akibat Hukum Merek yang memiliki Persamaan Pada Pokoknya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam kasus Warung Padang SEDERHANA melawan Warung Padang SEDERHANA BINTARO, dapat penulis kesimpulan bahwa Penulis sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung, hal ini menurut penulis terdapat alasan-alasan sebagai berikut;

Pertama, Dalam Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Niaga kurang mempertimbangkan kriteria- kriteria mengenai Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Dimana seharusnya hakim tingkat pertama lebih teliti dalam memperbandingkan kriteria dan segi visual kemiripan bentuk, warna, kombinasi dari unsur-unsur yang ada dalam merek jasa "SEDERHANA" dan merek jasa "SEDERHANA BINTARO", jelas didalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 telah penulis sampaikan "Kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara

merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan unyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut”, disini dapat didefinisikan maksud dari “unsur-unsur yang menonjol” adalah keseluruhan dari unsur-unsur yang tertera pada merek itu sendiri, seperti unsur gambar, unsur nama, unsur kata, unsur huruf-huruf, unsur angka-angka, unsur susunan warna atau kombinasi diantaranya sebagai satu kesatuan, sehingga dalam perkara SEDERHANA melawan SEDERHANA BINTARO tersebut Hakim Pengadilan Niaga tidak teliti dalam mempertimbangkan penjelasan pasal 6 ayat1 UU No. 15 Tahun 2001 karena jelas dari tata warna yang sama, tulisan warna merah dan kuning, persamaan huruf dan ucapan “SEDERHANA”, kombinasi warna, terlebih dari pakaian seragam pelayannya, jelas memperlihatkan adanya Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhannya pada merek Jasa “SEDERHANA”

Kedua, Bahwa Hakim Pengadilan Niaga kurang memahami Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai pemilik merek jasa “SEDERHANA” dimana gugatan yang diajukan tentang adanya itikad tidak baik yang dilakukan Tergugat atau pemilik merek jasa “SEDERHANA BINTARO” adalah Gugatan Pelanggaran Merek yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2001 bukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan alasan itikad tidak baik sebagaimana diatur dalam pasal 68 ayat 1 UU

No. 15 tahun 2001 tentang merek. Disini kalau penulis kaji tidak ada posita gugatan yang menerangkan bahwa Penggugat memohon kepada Judex facti untuk membatalkan Pendaftaran Merek Logo “SB” daftar No. 532165 tanggal 13 Maret 2003 atas nama Termohon Kasasi/Tergugat. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan Asas-Asas Hukum Acara Perdata yaitu hakim bersifat pasif artinya dalam memberikan suatu putusan Hakim tidak boleh melebihi Gugatan yang di mintakan oleh Penggugat.

Ketiga, walaupun penulis sependapat dengan Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya namun ada ketidak-konsistenan Hakim tingkat Kasasi dalam mempertimbangkan terkait putusan perkara Aquo yaitu antara pemilik merek jasa “SEDERHANA” melawan pemilik merek jasa “SEDERHANA BINTARO” adalah mengenai persamaan pada pokoknya yang mengacu pada pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 hal ini Penggugat dalam positanya mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap Tergugat dalam perkara aquo namun dalam amar putusannya Hakim Kasasi hanya menghukum kepada Tergugat untuk menghentikan semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan merek “SEDERHANA” dengan segala akibat hukumnya.

Keempat, bahwa perkara aquo telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan bersifat final dimana perkara tersebut telah diputus hingga PK (Peninjauan Kembali) yang pada akhirnya memenangkan pihak Penggugat atau pemilik merek warung nasi padang “SEDERHANA” maka sudah sepantasnya

Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek untuk menghapus Merek beserta Etiket Merek “SEDERHANA BINTARO” tanpa adanya permintaan tertulis dari pihak yang menang melainkan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum. Dalam kenyataannya penulis menilai bahwa hingga saat ini pengusaha warung nasi padang “SEDERHANA BINTARO” masih aktif melakukan usahanya baik yang tersebar di berbagai daerah-daerah di Indonesia seolah-olah mengabaikan hukuman atas Putusan Hakim yang telah dijatuhkan kepada pemilik warung nasi padang “SEDERHANA BINTARO” .

Dikarenakan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan bersifat final dimana perkara tersebut telah diputus hingga PK (Peninjauan Kembali) yang pada akhirnya memenangkan pihak Penggugat atau pemilik merek warung nasi padang “SEDERHANA” maka akibat hukumnya adalah Tergugat harus menghentikan semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan merek “SEDERHANA” dengan segala akibat hukumnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan :

1. Bila dirumuskan pada Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 sudah tampak jelas Merek Jasa “SEDERHANA BINTARO” milik Tergugat mempunyai unsur yang menonjol yang menimbulkan adanya kesan yang sama baik mengenai unsur huruf, unsur kata, unsur tulisan, unsur warna dan kombinasi lainnya dengan merek jasa “SEDERHANA” milik Penggugat. Dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 279.PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998 tentang kriteria merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya bila dibandingkan merek jasa “SEDERHANA” dan Logo “SA” milik Penggugat dengan merek jasa “SEDERHANA BINTARO” dan Logo “SB” milik Tergugat, maka dari segi kemiripan visual, segi bunyi ucapan, tulisan dan warna, kombinasi warna, bentuk, kombinasi elemen maka terdapat persamaan/kemiripan terlebih lagi ternyata sama-sama melindungi kelas yang sama yaitu kelas 43, sehingga dapat menyesatkan konsumen yang menganggap bahwa warung makan padang “SEDERHANA” dengan warung

makan “SEDERHANA BINTARO” merupakan satu produk yang berakibat terjadi kondisi persaingan curang yang merugikan Penggugat selaku pemilik merek jasa “SEDERHANA”. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang disebut merek dalam sertifikat merek adalah apa yang tertera dan tercantum dalam Etiket Merek maka sudah jelas bahwa merek “SEDERHANA BINTARO” tidak dapat menggunakan kata “SEDERHANA” dalam kegiatan usahanya dan terbukti mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jenis jasa yang sama.

2. Dikarenakan perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan bersifat final dimana perkara tersebut telah diputus hingga PK (Peninjauan Kembali) yang pada akhirnya memenangkan pihak Penggugat atau pemilik merek warung nasi padang “SEDERHANA” maka akibat hukumnya adalah Tergugat harus menghentikan semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan penggunaan merek “SEDERHANA” dengan segala akibat hukumnya.

B. Saran

1. Bagi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, agar mengambil sikap tegas terhadap pihak atau merek yang dikalahkan berdasarkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

tanpa perlu adanya permintaan tertulis dari pihak atau merek yang dimenangkan.

2. Bagi Para Pihak yang berperkara agar mematuhi dan menjalankan setiap keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti dan bersifat final baik memenangkan maupun mengalahkan pihaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bandung 2001.
- Ahmadi Miru, SH.M.S., *Hukum Merek : Cara mudah mempelajari Undang-Undang Merek*, 2005.
- Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdalo Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika. Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor I dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret.
- Budi Agus Riswandi dan Siti Sumartiah, *Masalah-masalah HAKI Komtemporer*, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajawali Press Jakarta, 2005.
- Djoko Prakoso, *Hukum Merck dan Paten di Indonesia*, Cetakan Pertama, Dahana Prize, Semarang, 1991.
- H.M.N. Purwo Sutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984.
- Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Muhammad Jumhara dan R. Djubaidah, *Hukum Milik Intelektual*, PT Citta Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ridwan Khairandy dkk, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Cet 1. Gama Media, Yogyakarta.
- R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama*, Tarsito, Bandung, 1981.

- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983.
- R. Soerjatin, *Hukum Dagang I dan II*, Cetakan Ketiga, Jakarta; Pradnya Paramita, 1980.
- Soedargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, Alumni, Bandung, 1994.
- Soedargo Gautama dan Rizawanto, *Hukum Merek Indonesia*, alumni, Bandung, 1986.
- Soegondo Soemodiredjo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 1963.
- Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradya Paramita, Jakarta, 1980.
- Tirtaamidjaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*. Djambatan, 1962.
- Tim Linsev, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2001.
- T. Didik Taryadi, *Pokok-Pokok Amandemen UUMerek Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001*. Disampaikan dalam *Pentaran dan Lokakarya (Penlok) Hak Kekayaan Intelektual (BKI)*. Diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengabdian pada Masyarakat Dirjen DIKTI bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Sebelas Maret Hotel Sahid Kusuma Surakarta, 17-20 September 2002.
- Wiratmo Dianggoro, *Pembaruan UU Merek dan dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 2, 1997.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.