

AKIBAT HUKUM MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR PADA SUATU PERUSAHAAN¹

Oleh : Mariska Y. Rantung²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap merek dagang suatu perusahaan atau perorangan yang telah terdaftar dan bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang menggunakan merek dagang yang serupa dari merek yang telah terdaftar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Perlindungan merek dagang suatu perusahaan atau perorangan dapat dilakukan setelah merek di daftarkan, karena hanya merek yang telah di daftarkan yang akan memperoleh perlindungan serta pengakuan secara hukum dan pendaftaran merek adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar di anggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain membuktikan sebaliknya. Dan juga pengaturan merek melalui Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek sebenarnya sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang merek dagang terkenal asing untuk menegakkan hak-haknya, akan tetapi belum di terapkan secara optimal. Hal itu tidak terlepas dari kondisi masyarakat di Indonesia yang masih kurang dapat memahami sistem perlindungan HAKI, khususnya mengenai merek. 2. Akibat hukum bagi perusahaan yang menggunakan merek dagang yang sama atau serupa dari merek yang telah terdaftar dapat dikenakan sanksi seperti yang dikenakan pembatalan serta penghentian penggunaan merek. Karena undang-undang

tidak membenarkan penciplakan merek milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, sehingga hal ini dapat dijadikan alasan untuk minta pembatalan oleh merek yang sah.

Kata kunci: Merek Dagang, Perusahaan.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENULISAN

Pada masa lebih kurang dari tiga puluh tahun yang lalu, atau pada dekade merek tahun tujuh puluhan, merek-merek dari negara asing atau lebih jelasnya berbahasa Inggris yang di rasakan menarik dan berkualitas tinggi yang menembus pasar dunia, langsung di ganti atau di kemas ke dalam bahasa Indonesia, kemudian selanjutnya di perbanyak di sebar di daerah-daerah untuk di jual ke masyarakat luas. Sejak tahun 1982, praktek-praktek seperti itu marak terjadi. Namun, pada akhir-akhir ini makin berkurang. Antara lain, karena di undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perusahaan-perusahaan produksi pun sudah mulai kuatir akan konsekuensi hukum dari suatu tindakan yang melanggar ketentuan tentang Merek tersebut.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Merek antara lain di dasari munculnya globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia. Khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi. Mendorong tumbuhnya integritas pasar perekonomian dan perdagangan global. Di tengah masyarakat Indonesia yang semakin berkembang saat ini berbagai macam produk barang maupun jasa yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri sangat mudah ditemukan diberbagai pusat perdagangan. Semua produk tersebut saling berkompetisi dalam penawaran kepada masyarakat baik dari segi jenis, kualitas maupun harga. Dalam kompetisi tersebut terlihat ada kecenderungan

¹Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Josina E. Londa, SH, MH., Yumi Simbala, SH, MH., Vecky Y. Gosal, SH, MH.

² NIM 100711042

masyarakat untuk memilih produk barang dan jasa dengan merek-merek yang sudah sangat terkenal dan dikenal luas oleh masyarakat sebagai produk barang yang bermutu baik. Faktor lain dipengaruhi adanya suatu anggapan memakai merek produk luar negeri akan memberikan nilai tambah pada pemakaiannya. Adanya kecenderungan tersebut telah diamati secara saksama oleh sekelompok pengusaha lain memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan tindakan peniruan terhadap berbagai merek-merek terkenal di luar negeri maupun dalam negeri yang sangat diminati masyarakat. Kerena dengan melakukan hal semacam ini mereka bisa dengan mudah menjual barang tersebut, selain itu merek tidak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftarannya ke Dirjen HAKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun produk citranya. Mereka juga tidak perlu repot-repot membuat divisi riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu update. Misalnya, produk-produk bermerek asli tapi palsu seperti baju, celana, jaket dan berbagai asesoris lainnya sangat mudah di dapat dan di temukan di kota-kota besar, peredarannya pun meluas mulai dari kaki lima sampai pusat pertokoan bergengsi.

Untuk mencegah terjadinya kerugian lebih besar dari adanya peniruan produk di Indonesia sebenarnya telah ada undang-undang yang mengatur mengenai aspek-aspek yang terdapat dalam suatu merek dagang dari suatu perusahaan. Dan hanya merek yang telah di daftarkan yang akan memperoleh perlindungan serta pengakuan secara hukum.

Melihat begitu strategisnya peran merek dagang bagi suatu perusahaan, terutama untuk melindungi merek dari unsur pemalsuan, maupun upaya-upaya lainnya yang melawan hukum dan dapat merugikan bagi pemilik merek dagang seperti yang telah di kemukakan di atas, kiranya sangat

menarik untuk di kaji secara yuridis mengenai ***“Akibat Hukum Merek dagang yang terdaftar pada suatu perusahaan”*** di tuangkan dalam bentuk skripsi

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek dagang suatu perusahaan atau perorangan yang telah terdaftar ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang menggunakan merek dagang yang serupa dari merek yang telah terdaftar ?

C. METODE PENULISAN

Untuk mendapatkan bahan-bahan masukan dalam penyusunan Skripsi ini, diperlukan suatu metode penelitian, yaitu:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (library research method), yakni suatu metode penelitian yang dilakukan dengan jalan mempelajari buku-buku/literature, perundang-undangan, dokumen, majalah-majalah maupun diktat-ditak yang berkaitan dengan penulisan Skripsi ini.
2. Metode Perbandingan (comparative method) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mengadakan perbandingan-perbandingan, Metode Pengolahan Data.
 - a. Deduksi : yaitu suatu teknik pengolahan data yang dibahas yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
 - b. Induksi : yaitu suatu teknik pengolahan data yang dibahas yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Kedua metode pengolahan di atas, digunakan secara bergantian dalam pembahasan Skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG

Perlindungan terhadap merek di atas dalam Undang-undang Merek No. 15 tahun 2001, menurut undang-undang ini merek yang di lindungi setelah di daftarkan sebagaimana yang tercantum pada pasal 3 UUM "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang di berikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya"Jadi dalam undang-undang ini bahwa hanya merek yang di daftarkan yang akan memperoleh perlindungan serta pengakuan secara hukum. Pendaftaran merek dalam hal ini adalah memberikan status bahwa pendapatan di anggap sebagaimana pemakai pertama sampai ada orang lain membuktikan sebaliknya.

Perlindungan terhadap merek menurut undang-undang No. 15 tahun 2001 ini mencakup :

1. Perlindungan terhadap barang dan jasa yang sejenis/tidak sejenis yang sudah terkenal.

Pasal 6 ayat (1) huruf b dan (2) UUM berbunyi :

- Permohonan harus di tolak oleh direktorat Jendral apabila Merek tersebut : mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dapat pula di berlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang

akan di tetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.³

Merek "Victoria Secret" di mana merek ini berlaku untuk parfum yang sudah terkenal di masyarakat. Maka perusahaan lain tidak dapat menggunakan merek "Victoria Secret" untuk barang atau jasa sejenis atau tidak sejenis. Misalnya Merek ini di pakai untuk tas maka oleh undang-undang dalam hal ini di perbolehkan karena hanya akan memperdaya masyarakat. Karena mereka berpikir bahwa mereka menggunakan merek dari victoria secret padahal dari merek ini sendiri tidak pernah memproduksi tas.

2. Jangka waktu perlindungan terhadap merek terdaftar.

Dalam pasal 28 UUM menyebutkan bahwa : "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan ini dapat di perpanjang"

Jangka waktu ini dapat di perpanjang untuk masa yang tidak di tentukan selama 10 tahun dengan pembiayaan Pasal 35 ayat(1) "Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu yang sama" Namun, pemilik harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir Pasal 35 ayat(2) " Permohonan perpanjangan sebagaimana di maksud pada ayat(1) di ajukan tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut"

Merek akan di perpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa Pasal 36 huruf :

³Undang-undang Republik Indonesia No 15 tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 ayat 10

(a)“Merek yang bersangkutan masih di gunakan pada barang atau jasa sebagaimana di sebut dalam sertifikat merek tersebut”

(b)“Barang atau jasa sebagaimana di maksud dalam huruf a masih di produksi dan di perdagangkan”

3. Perlindungan terhadap indikasi geografis/indikasi asal

Masyarakat dan perusahaan sering ingin menggunakan nama geografis untuk menunjukkan asal dari barang atau jasa yang mereka tawarkan kepada masyarakat. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang di kaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Agar dapat di lindungi oleh undang-undang, indikasi geografis ini di daftar terlebih dahulu di kantor HAKI.⁴ Kualitas apel Malang, melekat dengan kawasan daerah atau wilayah geografis yaitu Malang (suatu wilayah geografis yang sejak dan cukup baik untuk jenis tanaman apel)

Perlindungan Merek secara Internasional

Masalah hak milik intelektual dalam bentuk hak atas merek yang telah menarik perhatian dari dunia internasional, sehingga di keluarkannya berbagai ketentuan dan peraturan khusus di bidang perlindungan hak milik intelektual termasuk merek.⁵

Adapun ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur tentang merek adalah sebagai berikut :

1. **Konvensi Paris Union**

Konvensi di adakan tanggal 20 maret 1883, di adakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian. Awalnya di tandatangi oleh 11 negara peserta. Kemudian tanggal 1

januari 1967 anggotanya bertambah hingga menjadi 82 negara, termasuk Indonesia. Karena merupakan peserta pada paris convention ini, maka Indonesia juga turut serta dalam Internasional Union For The Protection of Industrial Property yaitu organisasi Uni Internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian, yang sekarang ini sekertariatnya turut di atur oleh sekertariat Internasional WIPO (World Intellectual Property) berpusat di Jenewa Swiss

Catatan penting mengenai isi dari Paris Union Convention sebagai berikut:

a. **Hilangnya merek dagang karena tidak di gunakan.** berikut :

Konvensi ini menetapkan suatu ketentuan bahwa hak-hak merek dagang dapat hilang sebagai akibat tidak di gunakannya selama jangka waktu tertentu, jika masalah yang tidak di gunakan tersebut memang tidak di benarkan.

b. **Merek dagang jasa dan merek dagang kolektif**

Konvensi paris mengatur perlindungan atas merek dagang jasa dan mengatur perlindungan atas merek dagang kolektif adalah merek dagang yang di gunakan untuk barang-barang hasil produksi suatu usaha tertentu, tapi berlaku sebagai merek dagang jaminan atas barang-barang hasil produksi atau yang di salurkan oleh kelompok-kelompok atau jenis-jenis usaha tertentu atau atas barang-barang yang memiliki mutu khusus.

c. **Kriteria Pendaftaran**

Pasal 6 menetapkan bahwa persyaratan pengajuan dan pengajaran merek dagang di tentukan oleh undang-undang setempat masing-masing Negara anggota. Hal ini di maksudkan agar masing-masing Negara anggota dapat di gunakan patokan-patokan sendiri sebagaimana di tetapkan dalam

⁴ Prof Tim Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung PT Almi. 2002. Hal139

⁵Saidin H. OK, *Aspek Hukum HAKI*, Grafindo. Jakarta, 2006. Hal 338.

undang-undangnya untuk menetapkan masa berlaku suatu merek dagang.⁶

Di lain pihak, jika suatu merek dagang memang telah di daftarkan Negara asal, maka pendaftaran harus di terima di Negara tersebut, walaupun merek dagang tersebut tidak memenuhi kriteria suatu merek dagang berdasarkan undang-undang setempat Negara anggota tersebut. Pendaftaran merek tersebut hanya dapat di tolak dalam keadaan ekstern misalnya jika melanggar hak-hak pihak lain, kekurangan daya pembeda atau bertentangan dengan ketertiban hukum atau moralitas.

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

Jika bunga tulip telah terdaftar secara sah sebagai suatu merek dagang untuk parfum Benelux pendaftaran merek dagang tersebut tidak dapat di tolak di Perancis walaupun undang-undang nasional Perancis tidak mengakui bentuk-bentuk bunga sebagai merek dagang.

d. *Perlindungan khusus bagi merek-merek terkenal*

Merek-merek dagang terkenal tidak dapat di daftarkan untuk barang yang sama atau serupa oleh pihak lain selain pihak pemegang merek dagang asli. Permohonan pendaftaran tersebut di tolak atau di batalkan oleh Negara anggota, secara baik atas permohonan pemegang merek dagang asli.⁷

e. *Pengalihan*

Konvensi paris bersikap mendua dalam hal pengalihan merek dagang. Di beberapa Negara anggota, seperti Benelux, suatu merek dagang dapat di alihkan tanpa di

ikuti usaha pilih merek dagang tersebut. Sedangkan di Negara-negara lain, seperti di sertai dengan pengalihan usahanya. Hal ini menimbulkan usaha apabila suatu pihak ingin mengalihkan merek dagangnya di Negara-negara dengan pemerintahan yang berbeda-beda. Dengan demikian mungkinsaja bahwa pemegang merek dagang baru adalah pemilik usaha di suatu negara namun tidak di negara lain, yang tidak mengharuskan adanya pengalihan usaha. Situasi demikian dalam beberapa hal dapat mengarah pada situasi-situasi yang menyesatkan. Karena itu perjanjian tersebut menetapkan katub pengaman dan menentukan bahwa negara anggota tidak di haruskan menganggap sah pengalihan suatu merek dagang yang mngakibatkan public tersesat mengenai asal, sifat atau mutu utama barang yang menggunakan merek dagang tersebut.⁸

2. *Madrid Agreement*

Madrid Agreement merupakan perjanjian Internasional klinnya yang mengatur tentang merek yang di revisi di Stocholm tahun 1967.

Catatan penting untuk Madrid agreement dapat di uraikan sebagai berikut :

Berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang menjadi anggota Madrid agreement ini jumlahnya sangat terbatas sekali yaitu 28 anggota dari peserta. Pendaftaran Internasional tersebut memungkinkan di perolehnya perlindungan merek dagang seluruh Negara anggota Madrid agreement melalui satu pendaftaran saja. Perlindungan tersebut bukanlah perlindungan seragam tapi sama dengan yang akan di berikan oleh negar anggota kepada warga negaranya, Misalnya : Suatu pendaftaran internasional yang meliputi Negara-negara Spanyol, Belanda, dan Perancis akan memberikan pemegangnya

⁶Saidin SH. *Aspek Hukum HAKI*. Jakarta, Grafindo. Hal 339

⁷*Ibid* hal 340

⁸Saidin SH. *Aspek Hukum HAKI*. Jakarta, Grafindo. Hal 340

perlindungan yang telah ia dapatkan melalui pendaftaran dan merek dagang secara terpisah di masing-masing dari ketiga Negara ini.

Jika pendaftaran Internasional itu dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal pengajuan permohonan di Negara asal, perlindungan berdasarkan pendaftaran internasional akan memperoleh prioritas berlaku surut sejak tanggal pengajuan permohonan pertama. Pendaftaran internasional hanya berlaku pada Negara-negara anggota yang telah menerima permohonan perlindungan dari pemohon.

3. *Trips (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*

Pada dasarnya Trips ini berhubungan dengan konvensi Paris mengenai perlindungan hak milik intelektual. Secara Ex officio suatu anggota dari konvensi Trips ini berdasarkan perundang-undangan, atau sesuai dengan permohonan dari pihak yang berkepentingan, menolak atau membatalkan pendaftaran dari suatu merek yang memuat asal daripada wilayah yang di sebut itu. Apabila indikasi dalam merek bersangkutan ini untuk benda-benda bersangkutan adalah sedemikian sifatnya hingga mengacaukan khalayak ramai berkenaan dengan asal sebenarnya daripada barang yang bersangkutan itu. Hal ini di maksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen agar jangan terkecoh dengan asal-usul barang bersangkutan.

Perlindungan Terhadap Merek Terkenal

Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal orang lain untuk barang sejenis atau tidak sejenis pihak yang tidak berhak, dapat menyesatkan konsumen terhadap kualitas barang yang memakai merek tersebut. Dengan adanya pemalsuan-pemalsuan merek terkenal tersebut maka di pandang perlu untuk memberikan

penegasan terhadap merek-merek yang di anggap sebagai merek terkenal bukan hanya untuk membatasi peniruan oleh pihak lain terhadap pemakaian barang yang sejenis, tetapi di cakup pula dalam perumusan ini barang-barang yang tidak sejenis. Artinya , apabila suatu merek di lihat sebagai merek terkenal, maka tidak dapat di pergunakan merek itu juga untuk barang-barang yang tidak sejenis. Contohnya, apabila merek Sony yang sudah terkenal untuk barang-barang elektronik. Maka dengan demikian merek ini tidak dapat di gunakan lagi terhadap merek-merek barang lain seperti parfum atau pakaian.

Bagi Indonesia sendiri sesuai dengan praktek di bidang hukum mereka, dapat di saksikan adanya perluasan daripada pengertian merek terkenal ini. Artinya pada UU sebelumnya UUM No. 19 tahun 1992 pemberian perlindungan terhadap merek terkenal itu hanya terbatas pada merek terkenal untuk barang-barang dan jasa sejenis. Namun lewat UUM yang baru yaitu UUM No. 15 tahun 2001 perlindungan tidak lagi hanya terbatas pada barang dan jasa yang sejenis tetapi termasuk perlindungan terhadap merek terkenal untuk barang dan jasa yang tidak sejenis.

Merek yang sudah terkenal perlu di lindungi dan tidak wajar di pakai oleh pihak lain sekalipun ketenaran merek bersangkutan yang sudah sedemikian banyak di promosikan dengan pengeluaran biaya dan telah memperoleh good will pada taraf sekarang dengan pengorbanan usaha dan pembiayaan yang besar.

Oleh karena itu merupakan suatu langkah maju dalam undang-undang yang baru di mana salah satu pasalnya yaitu pasal ke-6 mengatur penolakan oleh Direktorat Jendral terhadap permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal

milik orang lain untuk barang sejenis maupun barang tidak sejenis.

Mengingat tentang kompleksnya permasalahan merek ini maka mendapat perhatian yang besar juga oleh dunia Internasional sehingga terdapat ketentuan-ketentuan ataupun konvensi internasional untuk perlindungan merek terkenal ini.

a. ***Konvensi Paris Perlindungan merek terkenal untuk barang sejenis***

Negara anggota dari Paris Union ini menerima secara *ex office*, jika perundang-undangan mereka membolehkan atau atas permohonan dari pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran dan juga melarang pemakaian dari suatu merek yang merupakan suatu reproduksi, imitasi atau penerjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan.

Kekeliruan dari suatu merek yang telah di anggap oleh instansi yang berwenang daripada Negara di mana merek ini di daftarkan atau di pakai sebagai merek terkenal, di dalam Negara itu, yakni sebagai suatu merek dari seseorang yang berhak atas fasilitas menurut konvensi paris ini dan di pakai untuk barang-barang yang sama atau *identic*.

Contoh : Pembersih Bayclyn dan Sunclyn.

Ketentuan ini juga berlaku apabila esensial(utama) daripada merek bersangkutan ini merupakan suatu reproduksi dari pada suatu merek terkenal atau suatu imitasi yang mungkin menimbulkan kekacauan.

b. ***Ketentuan Merek terkenal dalam Trips***

Dalam menentukan apakah suatu merek ini adalah terkenal harus di pertimbangkan pengetahuan mengenai merek ini di dalam lingkungan yang relevan dari pada masyarakat bersangkutan, termasuk pengetahuan di dalam negara anggota itu yang telah di peroleh sebagai hasil dari promosi merek yang bersangkutan.

Demikian pula halnya dengan ketentuan merek terkenal di Indonesia. Mulanya di atur dalam UU No. 19 tahun 1992 hanya berlaku untuk barang atau jasa sejenis. Kemudian ketentuan ini di ubah dalam UUM No. 14 tahun 1997 ayat 4 pasal 6 di mana perlindungannya mencakup pula untuk barang dan jasa yang tidak sejenis. Di kemukakan pula bahwa mengenai merek terkenal persyaratan akan di tentukan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Adapun yang menjadi kriteria dari merek terkenal ini di dasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang telah di peroleh karena promosi dari pemiliknya serta pengetahuan umum masyarakat terhadap merek bersangkutan, di sertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara dan biasanya dalam pengadilan salah satu alat bukti yang paling ampuh adalah dengan menyerahkan kepada pengadilan bukti-bukti pendaftaran ini. Di berbagai negara di dunia ini telah di daftarkan pula merek bersangkutan, termasuk dalam negara asal merek bersangkutan itu. Dengan demikian maka dapat di peroleh bukti tentang merek terkenal ini dan untuk membuktikannya, maka dapat di peroleh bukti tentang merek terkenal ini dan untuk membuktikannya, maka si pemilik merek harus menyerahkan bukti-bukti pendaftaran ini berupa fotocopy dari salinan merek yang kemudian di legalisasi di hadapan kedutaan besar RI yang menyatakan bahwa salinan tersebut adalah asli.

B. AKIBAT HUKUM BAGI PERUSAHAAN YANG MENGGUNAKAN MEREK DAGANG SAMA/SERUPA DARI YANG TERDAFTAR

Telah di tegaskan bahwa pendaftaran suatu merek hanya dapat di lakukan atas permintaan dari pemilik yang beritikad baik. Karena apabila ternyata ada itikad buruk sehingga membajak merek milik orang lain, maka untuk melindungi merek-

merek dagang suatu perusahaan dari pembajakan, maka bagi para pembajak tersebut dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

a) Pembatalan dan Penghentian Merek

Dikenakan pembatalan serta penghentian penggunaan merek tersebut di dalam pasal 68 ayat 1 di tegaskan bahwa :setiap orang ataupun badan hukum yang berkepentingan dapat mengajukan pembatalan merek.

Ketentuan inipun berlaku bagi pemilik merek terkenal dari luar negeri, untuk meminta pembatalan merek-merek yang telah di daftar oleh pihak lain dan dalam UUM tahun 1992 No. 19 ini mempermudah bagi merek yang ingin mengadakan tuntutan pembatalan lewat pengadilan negeri biasa.

Hal ini berarti bahwa pemboncengan dan pembajak dari merek terkenal oleh pihak Indonesia dapat di hindarkan dan di batalkan pendaftarannya. Karena UU tidak membenarkan penjiplakan merek milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, sehingga hal ini dapat di jadikan alasan untuk minta pembatalan oleh pemilik mereka yang sah.⁹

b) Gugatan Perdata

Dalam UUM tahun 1992 di sebutkan tentang ganti rugi.Gugatan ganti rugi itu terbagi dua yaitu ganti rugi material dan gantirugi immaterial. Ganti rugi material yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat di nilai dengan uang. Misalnya, akibat pemakaian merek tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual karena konsumen membeli produk yang menggunakan merek palsu yang di produksi oleh pihak lain yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.

Hakim selama masih dalam pemeriksaan, dapat memerintahkan

tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak.Putusan sela hakim tersebut di lakukan atas permohonan pemegang hak atas merek/penggugat untuk mencegah kerugian lebih besar.Hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut di laksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat di ajukan kasasi.

Bentuk gugatan perdata juga dapat di lakukan oleh pemegang merek di atur dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar 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 gugatan ganti rugi, atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dari Pasal 76 ayat 1 ini, dapat di ketahui jenis bentuk gugatan perdata atas pelanggaran merek terdaftar dapat berupa gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang di langgarnya.¹⁰

Sedangkan ganti rugi immaterial yaitu gugatan gantirugi lagi yang di sebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril.Misalnya, pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi dengan kualitas yang rendah untuk barang yang di dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Setelah masyarakat menggunakan merek palsu dari sepatu Nike tadi, maka dengan demikian sepatu ini tidak akan bertahan lama karena kualitas renda. Akibatnya masyarakat bersangkutan akan menganggap bahwa merek sepatu Nike

¹⁰ Hariyani, Iswi. Op cit. hal 114

tersebut tidak lagi berkualitas sehingga merek ini di mata masyarakat menjadi tidak berarti dan dalam hal inilah yang menyebabkan kerugian moral bagi pemilik merek yang bersangkutan.

Gugatan ganti rugi sebagaimana di atas juga dapat di dasarkan atas pasal 1365 KUHPperdata di mana setiap perbuatan melanggar hukum membawa dengannya akibat dapat di mintakan penggantinya kerugian atas di lakukannya perbuatan melanggar hukum tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak yang mengajukan gugatan ini.¹¹

c. Gugatan Pidana

Selain dapat mengajukan gugatan perdata, pemegang hakatas merek juga dapat mengajukan gugatan pidana atas pelanggaran hakatas merek yang terjadi.Dasar hukum untuk mengajukan gugatan pidana adalah Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.¹²

- a. Ruang lingkup pidana yang di atur dalam Pasal 90 UUM No. 15 tahun 2001, meliputi penggunaan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang di produksi dan di perdagangkan dengan tanpa pihak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang di atur dalam Pasal 90 ini akan di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
- b. Ruang lingkup pidana yang di atur dalam Pasal 91 UUM No. 15 tahun 2001, meliputi penggunaan merek yang sama pada pokoknya dengann merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang di produksi atau di perdagangkan dengan tanpa hak.

Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang di atur dalam pasal ini akan di pidana dengan pidana penjara 4 tahun atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00

- c. Ruang lingkup pidana yang di atur dalam Pasal 92 UUM No. 15 tahun 2001 tentang Merek, meliputi :
 - 1. Penggunaan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup Pasal 92 ayat (1) ini akan di pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00
 - 2. Penggunaan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang di atur dalam Pasal 92 ayat (2) ini akan di pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00
 - 3. Pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran atau pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan di lindungi berdasarkan indikasi geografis dengan tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan ruang lingkup yang di atur dalam Pasal 92 ayat (3) ini di berikan pidana sebagaimana di maksud ayat 1 dan ayat 2.
- d. Ruang lingkup pidana yang di atur dalal Pasal 93 UUM No. 15 tahun 2001 tentang Merek, meliputi penggunaan tanda yang di lindungi berdsarkan

¹¹ Gatot Suoramono. Op cit. Hal 78

¹²Rahmadi Usman, *Hukum atas Hak dan Kekayaan Intelektual*, PT Alumnii, Bandung,2003. Hal 371

indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang tanpa hak. Apabila terjadi pelanggaran sesuai ruang lingkup ini di pidana dengan pidana penjara 4 tahun atau bayar denda Rp 800.000.000,00

- e. Ruang lingkup pidana yang di atur dalam Pasal 94 UUM No. 15 tahun 2001, meliputi hasil pelanggaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93 di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau bayar denda paling banyak Rp 200.000.000,00

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa perlindungan terhadap merek dagang suatu perusahaan atau perorangan dapat di lakukan setelah merek di daftarkan, karena hanya merek yang telah di daftarkan yang akan memperoleh perlindungan serta pengakuan secara hukum dan pendaftaran merek adalah untk memberikan status bahwa pendaftar di anggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain membuktikan sebaliknya. Dan juga pengaturan merek melalui Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang Merek sebenarnya sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang merek dagang terkenal asing untk menegaskan hak-haknya, akan tetapi belum di terapkan secara optimal. Hal itu tidak terlepas dari kondisi masyarakat di Indonesia yang masih kurang dapat memahami sistem perlindungan HAKI, khususnya mengenai merek.
2. Bahwa akibat hukum bagi perusahaan yang menggunakan merek dagang yang sama atau serupa dari merek yang telah terdaftar dapat di kenakan sanksi seperti yang di kenakan pembatalan

serta penghentian penggunaan merek. Karena undang-undang tidak membenarkan penciplakan merek milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya, sehingga hal ini dapat di jadikan alasan untk minta pembatalan oleh merek yang sah.

B. SARAN

1. Sebaiknya pihak pengusaha maupun perorangan menghindari dari tindakan pemalsuan merek maupun penjiplakan terhadap suatu merek karena dalam suatu proses persidangan merek maka pihak penggugat dapat menuntut untk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak dan hakim dapat memerintahkan penyerahan barang tersebut di lakukan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum pasti.
2. Diharapkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan aparat penegak hukum aparat pemeriksa merek masyarakat luas dengan informasi adanya pelanggaran merek serta pengusaha yang akan menggunakan suatu merek tertentu bagi produknya serta perluasan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum bagi merek dagang demi kelancaran pembangunan, khususnya Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional masih memerlukan investor asing untk menanamkan modalnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C, *Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru*, Hak Cipta Indonesia, CV Novianto Pustaka, Jakarta. 1999.
- Brotosusilo, Agus, *Dampak Yuridis, Pertimbangan Ekonomi dan Cakrawala Sosiologis Ratifikasi Establishing WTO*, Majalah Hukum dan Pembangunan UI No. 2/1996.

- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, Yustisia. Yogyakarta. 2010
- Junus, M.,SH, *Perlindungan HAKI dalam Era Globalisasi*, Direktorat Paten Ditjen HAKI, Jakarta, 2000.
- Kansil C.S.T, *Hak Milik Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Kasowo, B, *Implementasi Hukum HAKI Dalam Pelaksanaan TRIP's di Indonesia*, Pelatihan HAKI UNAIR, Surabaya, 1997.
- Lindsey Tim, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2002.
- Purwo Sujipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1984, hlm. 82
- Saidin H. OK, *Aspek Hukum HAKI*, Grafindo. Jakarta, 2006.
- Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 1, cetakan ke-8, Dian Rakyat, Jakarta, 1983. hlm 149
- Syarifin Pipin, *Peraturan HAK Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.
- Suryatin, *Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1980. hlm 84
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 1993. Hal 60
- Riswani Budi, *Hak kekayaan Intelektual dan budaya Hukum*, Grafindo., Jakarta, 2004.
- Rahmadi Usman, *Hukum atas Hak dan Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Yayasan Klinik HAKI, *Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- WIPO, *Module 1: Introduction to Intellectual Property*, 2001

UNDANG-UNDANG

- Indonesia, Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992
- Indonesia, Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001