

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Perhatian terhadap hak kekayaan intelektual atas merek oleh pemerintah Indonesia adalah ditempatkannya landasan yuridis atau perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, yang kemudian diubah dan atau diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual oleh pemegang merek secara yuridis telah mendapat perlindungan, namun, pada pelaksanaannya, terdapat pelanggaran terhadap merek, seperti pemalsuan merek yang sama (persamaan secara keseluruhan) oleh masyarakat tertentu, atau terhadap merek yang telah terdaftar dan mendapat sertifikat merek, didaftarkan ulang oleh pihak lain, selanjutnya diproses serta mendapatkan pengakuan yang sama dengan merek yang telah terdaftar.

Semenjak tahun 1961, Indonesia telah memiliki pengaturan merek dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Adanya undang-undang yang mengatur merek perusahaan dan merek perniagaan, tidak menjamin bahwa merek yang telah didaftarkan ulang oleh pihak lain tidak terjadi pelanggaran. Penyelesaian atas pelanggaran dilakukan melalui lembaga peradilan, yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Walaupun ada jaminan dari lembaga peradilan atas pelanggaran merek, bukan berarti bahwa intensitas pelanggaran akan menurun tetapi justru semakin meningkat, karena dampak dari perkembangan teknologi dan kemajuan dunia komputer. Dengan demikian perlu, landasan perundang-undangan merek yang

lebih kuat, sebagai dasar peninjauan kembali terhadap undang-undang merek yang ada, karena prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya tidak sesuai lagi dengan norma-norma hidup masyarakat yang diterima oleh masyarakat itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan dibangun di atas prinsip pemakaian pertama, yang selama ini dikenal sebagai sistem deklaratif. Dalam sistem ini ditegaskan, bahwa perlindungan hukum atas suatu merek, berpedoman pada pemakai pertama kali di Indonesia untuk barang sejenis. Bilamana seseorang pertama kali mendaftarkan suatu merek, maka ia berhak atas merek itu. Sistem ini telah menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi iklim usaha pada umumnya. Sistem ini memang ada aspek formal, namun kebenaran materialnya dan kepastian hukumnya masih kurang memadai.¹

Dengan anggapan tersebut seseorang akan dengan mudah menjadi pemilik merek, hanya karena memakai merek tertentu untuk pertama kalinya, kemudian mendaftarkannya. Anggapan tersebut tetap berlaku sekalipun pemakai merek pertama itu mengetahui bahwa merek yang dipakai oleh orang lain, apalagi kalau hal itu terjadi di luar Indonesia. Secara faktual dapat dikatakan bahwa bukan sebagai pemakai “merek dagang” tetapi adalah “dagang merek”.

Sementara itu, pemilik merek aslinya sendiri harus menderita kerugian, karena pemilik asli yang berusaha keras membangun citra merek, namun orang lain yang menikmatinya. Perkara-perkara yang selama ini banyak diperiksa oleh lembaga peradilan menunjukkan bahwa banyak terjadi, terutama terhadap merek yang pemakaiannya telah dikenal luas atau telah terkenal, tetapi belum terdaftar di Kantor Merek. Sekalipun demikian, merek sudah dipakai pada barang tertentu dan telah beredar di pasar, tetapi belum didaftarkan karena belum menjadi hak

¹ Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hal.280

pemilik pertama, tetapi orang yang mendaftarkan pertama kalinya, yang dianggap sebagai pemilik dan pemakai pertama sehingga berhak atas merek tersebut.

Keadaan ini diperparah lagi, karena sistem merek yang dimiliki selama ini, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain, yang sebenarnya lebih berhak, untuk mengetahui secara dini adanya permintaan pemakai pertama, sebelum permintaannya diperiksa dan memperoleh keputusan tentang dapat atau tidaknya merek itu dapat dipakai.

Sistem merek berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961, pada dasarnya tidak mengenal lembaga pengumuman, kecuali setelah permintaan pendaftaran pemakai pertama merek disetujui dan dicatat oleh kantor merek, artinya gugatan baru dapat diajukan setelah merek didaftarkan sebagai pemakai pertama, itupun hanya dapat dilakukan dalam waktu sembilan bulan setelah diumumkan dalam tambahan Berita Negara, yang menetapkan dan menerbitkan Tambahan Berita Negara tersebut. Dengan belum adanya pengumuman di Tambahan Berita Negara, maka gugatan secara hukum tidak dapat dilakukan. Karenanya, dapat dibayangkan berapa besar kerugian finansial yang akan diderita oleh pemilik merek yang sesungguhnya. First to use system dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek adalah sistem deklaratif.²

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat merancang dan membentuk Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang tidak dianggap dan kurang adanya kepastian hukum.

Dalam sejarah perkembangan merek di Indonesia, telah beberapa kali dilakukan perubahan atas undang-undang merek, diantaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yang kemudian diganti dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek

² Ibid, hal. 301

Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang menggantikan undang-undang nomor 21 tahun 1961, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyebutkan bahwa terdapat dua alasan yang dijadikan sebagai dasar perubahan tersebut :³

- a. Konsep merek yang tertuang dalam Undang-undang No.21 Tahun 1961 sudah tertinggal jauh akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma tatanan perniagaan saat ini.
- b. Perkembangan norma dan tatanan perniagaan itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang telah diantisipasi atau harus diatur dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 karena itu untuk mengantisipasi kelemahan Undang-undang merek yang lama dan persoalan merek yang timbul selama ini, maka dalam Undang-undang No.15 Tahun 2001 mengatur system Pendaftaran merek yang berbeda dengan system pendaftaran merek yang lama.

Sistem yang dianut sekarang adalah sistem Konstitutif, yang dianggap lebih baik daripada system deklaratif karena dapat menjamin kepastian hukum bagi pemilik merek.

Selanjutnya, terhadap pelanggaran hak atas merek yang dulunya hanya dapat dituntut berdasarkan pasal 382 bis KUHP dan pasal 393 KUHP, sejak diumumkannya undang-undang merek yang baru, yang mengatur tindak pidana, seperti halnya undang-undang yang mengatur hak kekayaan Intelektual lainnya, seperti Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989, dimana ancaman pidananya di seragamkan menjadi paling lama 7(tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp.

³ Ibid, hal. 257

100.000.000,- (seratus juta rupiah). Ketentuan pidana yang dikenakan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dinilai lebih berat dan didasarkan pada delik aduan.⁴

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah berdasarkan delik aduan. Untuk itu, bila tidak ada pengaduan atas pelanggaran merek oleh pemegang merek, maka tidak terjadi pelanggaran merek.

Pengaduan atas pelanggaran merek oleh pemegang merek terdaftar, merupakan tanggung jawab pemegang hak atas merek. Namun, yang menjadi persoalan adalah negara sebagai pemegang merek? atau pihak yang mengeluarkan jaminan atas pemegang merek terdaftar, wajib memberikan perlindungan terhadap merek terdaftar. Di samping itu, negara pun memiliki kewajiban untuk menjaga merek terdaftar agar tidak dilanggar oleh pihak manapun.

Tanggung jawab negara terhadap perlindungan merek, salah satunya adalah, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Curang. Pengaturan hukum anti monopoli dan persaingan curang, telah memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan hak kekayaan intelektual khususnya di bidang merek terdaftar.

Hukum anti monopoli telah memberikan perlindungan bagi pemegang merek dan pemakai merek, suatu pemanfaatan kepentingan dagang yang kuat. Hukum ini menganggap bahwa alokasi sumber daya yang paling jujur dan paling efisien di dalam pasar, diperoleh melalui persaingan yang nyata bukan melalui persaingan curang. Persaingan tersebut hanya dapat diperoleh jika praktek-praktek yang bersifat penipuan dan anti kompetitif dilarang oleh kepentingan hukum itu sendiri.⁵

⁴ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2002), hal. 183

⁵ Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 17

Dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 , tidak terdapat tanggung jawab pemerintah dalam menjaga atau memberikan perlindungan terhadap merek yang telah mendapat sertifikat. Pemerintah hanya memberikan perlindungan administrasi dan kepastian hukum, apabila terjadi pengaduan atas pelanggaran merek. Dalam bab XIII tentang penyidikan terlihat bahwa pihak penyidik, dalam hal ini pejabat polisi dan penyidik pegawai negeri sipil dari lingkungan Direktorat Jenderal HKI, hanya berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran merek, karena adanya pengaduan dari pemegang merek, bukannya pegawai negeri sipil dari lingkungan Direktorat Jenderal HKI, harus melakukan penyidikan sebagaimana kewenangan mengeluarkan sertifikat pendaftaran merek, penghapusan pendaftaran merek, dan pembatalan merek terdaftar yang tidak dipergunakan dalam kurun waktu tertentu.

Kewenangan pemerintah dalam menangani pelanggaran terhadap merek adalah, dengan menggunakan kekuasaannya melindungi pemilik hak yang sah melalui kewenangan administrasi negara, di antaranya melalui pabean, standar industri, kewenangan pengawasan badan penyiaran, dan kewenangan pengawasan standar periklanan.

Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang dianggap persaingan curang yang perlu diketahui yaitu :

1. Trademark piracy (pembajakan merek)
2. Counterfeiting (pemalsuan)
3. Imitations of label and pack (peniruan label dan kemasan suatu produk)⁶

Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek, biasanya merek terkenal asing, yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli ditolak oleh kantor

⁶ Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, (Bandung : Alumni, 1986), hal. 15

merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

Kasus pembajakan merek pernah terjadi di Indonesia diantaranya kasus merek Tancho, kasus merek Polo Ralph Lauren dan kasus merek Chloe. Pemerintah Indonesia pada saat itu mendapat kritikan karena dianggap telah memberikan perlindungan terhadap para pembajak merek-merek terkenal, apalagi setelah terjadinya kasus-kasus merek Levi's Pierre Cardin, di mana pengusaha local yaitu PT Makmur Perkasa Abadi berhasil menggugat pemilik merek terkenal yang sebenarnya.

Pelanggaran merek yang selanjutnya adalah pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat terjadi ketika suatu produk palsu atau produk dengan kualitas lebih rendah ditempel dengan merek terkenal. Di Indonesia, pemalsuan merek terkenal sering terjadi terutama terhadap produk-produk garmen yang kebanyakan merupakan merek luar negeri seperti Levi's, Wrangler, Osella, Country Fiesta, Hammer, Billabong, dan Polo Ralph Laurent.

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsu namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk. Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang.

Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek, misalnya

penggunaan merek “Bally” dan “Bali”, “Oreo” dan “Rodeo” atau “Eveready” dan “Everlast”.

Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan bisa mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (sama serupa) atau mirip dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan. Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merek dagang.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur (pemboncengan reputasi). Adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru.

Upaya memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain adalah jenis pelanggaran merek yang termasuk bagian dari persaingan curang.

Konvensi Paris menjelaskan bentuk persaingan curang ke dalam 3 jenis yaitu :

1. Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan (passing off);
2. Pernyataan-pernyataan palsu yang bersifat mendiskreditkan perusahaan pesaing;
3. Indikasi-indikasi atau pernyataan yang menyesatkan umum terhadap kualitas dan kuantitas barang dagangan.⁷

Dapat dikatakan bahwa pelanggaran merek sebagai bagian dari persaingan curang adalah pemakaian secara tidak sah suatu merek yang menyerupai merek dari pemilik merek yang sah, termasuk merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif.

Contoh kasus persaingan curang lainnya adalah kasus Bakmi Gajah Mada dengan kasus penarikan Indomie di Taiwan berbeda kisahnya. Juga berbeda

⁷ Andrianus Meliala, *Praktek Bisnis Curang*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993), hal 10.

tempat terjadinya kasus. Jika kasus Bakmi Gajah Mada terjadi di dalam negeri, maka kasus Indomie terjadi di luar negeri, di Taiwan/China Taipei. Namun memiliki kemiripan, yakni keduanya diduga berlatar persaingan curang di dalam berbisnis. Jika kasus Bakmi Gajah Mada dituduh menggunakan “tubuh bayi baru lahir” yang digantungkan di atas tempat masakan kuah bakmi sebagai kaldu tambahan buat penyedap masakan, sedangkan kasus penarikan Indomie dari berbagai super market di Taiwan karena dituduh mengandung methyl phydroxybenzoate. Senyawa kimia dimaksud sejenis zat yang dapat merusak kesehatan dan jenis zat tersebut memang dilarang di negara tersebut.

Supaya dapat dihukum, menurut pasal 382 bis KUHP, antara lain bahwa terdakwa harus dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan menipu. Perbuatan menipu itu bermaksud untuk memperdaya public atau orang tertentu. Perbuatan itu dilakukan untuk menarik suatu keuntungan di dalam perdagangan atau perusahaan sendiri atau orang lain. Perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi pesaingnya. Sainganya itu adalah saingan dari terdakwa sendiri atau saingan dari orang yang dibela oleh terdakwa. Suka atau tidak suka, harus diakui bahwa produk mie instant di Indonesia, khususnya produk Indomie, memang disukai masyarakat. Di samping harganya terjangkau, juga rasanya nikmat dan mengundang selera serta higienis. Oleh sebab itu tidak usah heran jika produk mie instant Indomie mampu merambah pasar Internasional. Mungkin saja, karena kehadiran produk mie instant Indonesia yang diproduksi PT Indofood (Indomie dan Mie Sedap) di Taiwan, membuat was-was produsen mie instant lokal Taiwan (Presiden Food) yang sebelumnya sempat merajai pasaran mie instant di negerinya, menjadi tersaingi yang membuat omzet penjualannya turun drastis.

Betapa tidak, karena di samping harganya relatif jauh lebih murah jika dibandingkan harga mie instan lokal negara lain, rasanya juga nikmat dan mengundang selera. Karena kalah bersaing dengan produk Indomie di rumahnya, lalu membuat panic produsen mie instan lokal “Presiden Food”. Karena panik dan terdesak, lalu berusaha membuat berbagai macam cara termasuk rekayasa untuk

menyingkirkan Indomie dari pasaran lokal Taiwan antara lain dengan mencari-cari kelemahan mutu produk Indomie, bahkan berusaha “memfitnah” dengan cara-cara yang tidak menjunjung etika bisnis, membuat alasan bahwa Indomie mengandung zat yang merusak kesehatan manusia dimana zat tersebut dilarang dikonsumsi/digunakan dinegaranya. Peran Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Balai Pengobatan Obat dan Makanan (BPOM) harus aktif membantu penyelesaian dugaan bahwa Indomie dan Mie Sedaap mengandung methyl p-hydroxybenzoate, yang dilarang di Taiwan bersama pihak PT Indofood (produsen Indomie, Indofood CBP Sukses Makmur) untuk menghubungi Departemen Kesehatan (Biro Keamanan Makanan Taiwan) melalui cara pendekatan yang “sangat piawai”, sekaligus berembuk dengan pihak Presiden Food (produsen mie instant terbesar di Taiwan) guna mencari solusi/jalan keluar yang sama-sama diuntungkan. Antara lain menjelaskan, mie instant Indonesia produksi PT Indofood tidak mengandung methyl p-hydroxybenzoate sebagaimana yang dituduhkan dan dibuktikan dengan hasil penelitian dari pihak berwenang BPOM Indonesia. Dari hasil test laboratorium, serta bukti “formal” bahwa Indomie dan Mie Sedaap yang masuk ke pasaran Taiwan sebenarnya sudah memenuhi peraturan Departemen Kesehatan Taiwan (Biro Keamanan Makanan setempat). Namun, jika sebaliknya, bahwa ternyata produk Indomie Indofood memang mengandung zat berbahaya, misalnya oleh karena BPOM lalai atau kurang teliti melaksanakan tugasnya, yang antara lain mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia maupun diluar Indonesia, harus secara jantan, jujur, dan berterus terang mengemukakannya.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas maka penulis melakukan analisis yuridis terhadap Perlindungan Merek Terhadap Persaingan Curang di Indonesia.

I.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan pemikiran dan uraian pada latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan tesis ini sebagai berikut. Bagaimana Perlindungan Merek terhadap Persaingan Curang di Indonesia. Untuk itu, secara khusus dikaji:

1. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha bila mengetahui telah terjadi pelanggaran terhadap hak merek?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum Merek terhadap pelanggaran Merek dalam Persaingan Curang di Indonesia?

I.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab masalah penelitian diatas.
2. Kegunaan Penelitian

Bertolak dari tujuan penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau perbaikan, khususnya terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berguna untuk memberikan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah bahwa perlindungan atas merek patut dimulai dari penyempurnaan landasan hukum dalam undang-undang merek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait seperti undang-undang nomor 5 tahun 1999.
- b. Berguna untuk memberikan masukan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang menganut system konstitutif belum sempurna dan perlu diperbaharui dengan bagian khusus tentang tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang merek yang sah.
- c. Berguna untuk memberikan masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki atau memperkecil pententangan antaran pengaturan di bidang hak kekayaan intelektual, khususnya bidang merek dengan hukum anti monopoli dan persaingan tidak sehat.

I.4. Kerangka Teori

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan yakni kesalahan (*liability based on fault*), praduga bertanggung jawab (*presumption of liability*), praduga tidak adalah bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), tanggung jawab mutlak (*strict liability*), pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).⁸

Kesalahan dimengerti sebagai unsur yang bertentangan dengan hukum, maksudnya tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat. Tanggung jawab dalam prinsip ini adalah adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban yang dirugikannya. Sedangkan pada prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dimengerti bahwa sampai yang berbuat salah dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.⁹

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab. Prinsip ini sering dipakai dalam transaksi konsumen dan dapat dibenarkan. Untuk prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang identik dengan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*), para ahli berpendapat bahwa *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun, ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya, keadaan *force majeure*.¹⁰

Keterkaitan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dengan perlindungan merek dapat dikatakan bahwa tanggung jawab dibebankan kepada tergugat atau orang yang melakukan pelanggaran merek.

Merek menurut H.M.N Purwo Sutjipto adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain

⁸ Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta : Grasindo, 2006), hal. 73

⁹ Ibid, hal. 75

¹⁰ Ibid, hal. 78

yang sejenis. R. Soekardono, merumuskan merek sebagai sebuah tanda dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau jaminan kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.¹¹

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada pasal 1 angka 1 yang berbunyi :¹²

Merek adalah tanda 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.

Bertitik tolak dari batasan tersebut, merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda.

Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan lain. Tidak dapat dikatakan sebagai merek apabila tanda sederhana seperti gambar sepotong garis atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar benang kusut.¹³

Dalam menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung pada apakah suatu merek telah didaftar dan mendapat sertifikat atas merek. Sistem pendaftaran merek yang pernah berlaku di Indonesia adalah system deklaratif, atau yang berlaku sekarang ialah system konstitutif. Sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan. Sedangkan system konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftaran.¹⁴ Pendaftaran merek dilakukan pemohon merek kepada

¹¹ Ibid, hal. 268

¹² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

¹³ Ibid, Suyud Margono, hal. 27

¹⁴ Ibid, hal. 29

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang mencakupi merek dagang dan merek jasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 1, termuat pengertian yang terkait dengan Direktorat Jenderal, merek dagang dan merek jasa. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah kementerian yang dipimpin oleh Menteri. Pada saat ini, kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹⁵

Hukum bisnis mengartikan monopoli sebagai suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu, oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dan menurut perundang-undangan tentang anti monopoli, dengan praktek monopoli dimaksudkan adalah sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹⁶

Hak kekayaan intelektual adalah harta intelektual yang dilindungi oleh undang – undang. Setiap orang wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual orang lain. Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin pemiliknya, kecuali ditentukan oleh Undang – Undang. Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu menurut bidang dan kualifikasinya.

¹⁵ Ibid, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

¹⁶ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005) hal. 213

Apabila orang lain ingin manfaati ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual orang lain, maka dia wajib memperoleh izin dari orang yang berhak. Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual orang lain tanpa izin tertulis pemiliknya atau pemalsuan atau menyerupai Hak Kekayaan Intelektual orang lain, hal itu merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang – undang guna mencegah terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh orang lain yang tidak berhak. Jika terjadinya pelanggaran, maka pelanggaran pelanggaran tersebut harus diproses hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan undang – undang Hak Kekayaan Intelektual yang dilanggar itu. Undang – undang Hak Kekayaan Intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman hukumnya, baik secara pidana maupun perdata.

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat dengan “HKI” atau akronim “HKI”, adalah padanan kata yang biasa untuk *Intelektual Property Rights* (IPR), yakni hak timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau peruses yang berguna untuk manusia. Pada intinya Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Obyek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Secara Substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual dapat diuraikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena intelektual manusia. Hak kekayaan Intelektual merupakan suatu hak milik yang berada dalam lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan ataupun seni dan sastra. Kepemilikan terhadap hak tersebut bukannya terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia, yakni diantara ekspresi dari suatu ide dan bukannya melindungi ide. Hak Kekayaan Intelektual ini baru ada bila kemampuan intelektual manusia telah membentuk suatu hasil yang dapat dilihat, dibaca, didengar, maupun digunakan secara praktis.

Penyelesaian masalah hubungan antara hukum dengan perubahan social akan mencangkup dua dimensi; yakni dimensi pengaruh perubahan sosial terhadap hukum dan dimensi pengaruh hukum terhadap perubahan sosial. Sejarah mencatat bahwa sejak perkembangan masyarakat industry telah menumbuhkan kebutuhan akan berlakunya suatu tatanan hukum yang lebih member kepastian yang memberikan kemungkinan prediksi dan perencanaan usaha. Masyarakat industrial lebih menuntut terciptanya norma hukum yang tertulis yang berkepastian, tidak hanya dalam rasmusannya saja tapi juga dalam hal pemaknaan interpretatifnya.¹⁷

Masyarakat industri yang rasional memang tidak akan dapat bertahan tanpa konsistensi yang mantap. Untuk itu mendesak untuk dikembangkan suatu system hukum yang dibangun diatas landasan paradigma legisme yang memintingkan formalitas sebagaimana dianut kaum positivis. Kebutuhana akan tatanan hukum modern yang mempunyai cirri pembagian kerja yang serba rasional. Rasioalisme tersebut menghasilkan pembagian kedalam berbagai tugas dan peran khusus, yaitu legislative, eksekutif, yudikatif.

Munculnya lembaga *legislative* sebagai badan khusus pembuatan hukum mengguncang keras tatanan dunia yang ada sebelumnya. Secara ekstren dapat dikatakan bahwa sejak itu tidak ada hukum kecuali yang dibuat oleh badan legislative. Hukum modern yang banyak digunakan di Negara – Negara berkembang sampai dengan saat ini mempunyai cirri; mempunyai bentuk tertulis, hukum itu berlaku diseluruh wilayah Negara, dan hukum itu merupakan instrument yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan – keputusan politik masyarakat. Keberadaan hukum modern yang banyak digunakan di Negara – Negara berkembang di Eropa Barat. Lebih lanjut ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa perkembangan hukum modern saat ini selalu diawali dengan keambrokan atau kebangkrutan (*breakdown*) masyarakat yang satu dan disusul

¹⁷ Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), hal.17

dengan kebangkrutan yang lain, artinya bahwa kelahiran bentuk hukum baru diawali dengan kebangkrutan masyarakat yang lama menjadi prasyarat bagi munculnya bentuk hukum yang baru.¹⁸

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), terutama teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini ternyata mampu menembus batas – batas Negara yang paling dirahasiakan. Manusia modern adalah setiap orang yang cenderung pada kemajuan dengan berkembangnya budaya teknologi (tehnology of cultur). Kini tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan oleh seseorang atau Negara lain melalui hasil ciptaan yang dilindungi oleh perangkat hukum. Perkembangan iptek lambat laun akan mampu mengungkapkan adanya kecurangan yang terjadi selama ini terhadap ciptaan yang bernilai ekonomis.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut HKI merupakan terjemahan dari *intellectual property right*. Secara sederhana HKI adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. HKI juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Objek atau hal – hal yang diatur dalam HKI adalah karya karya yang lahir dari kemampuan intelektual (daya piker) manusia.

Meskipun terdapat teori universalitas tentang hak kekayaan intelektual, hingga kini belum ada definisi tunggal yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual, hingga kini belum ada definisi tunggal yang disepakati diseluruh dunia tentang apakah yang dimaksud dengan kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan pengertian dari hak kekayaan intelektual sulit untuk didefinisikan dalam suatu kalimat sederhana yang dengan tepat dapat menggambarkan tentang pengertian dari hak kekayaan intelektual secara menyeluruh.

Masing – masing Negara memiliki definisi tentang kekayaan intelektual. Dimalaysia disebut Harta Intelek, di Eropa dan Amerika disebut *intellectual*

¹⁸ Munis Fuady, Hukum Bisnis dan Teori dan Praktek (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994), hal 27

property right (IPR), di Jerman disebut *Geistiges Eigentum*, di Belanda disebut *Auters Rechts*. Definisi hak kekayaan intelektual di berbagai Negara sangat dipengaruhi oleh politik hukum dan standar perlindungan hukum yang diterapkan dimasing – masing Negara.

Kesulitan membakukan suatu definisi tunggal dari hak kekayaan intelektual juga terjadi disebabkan sikap dinamis dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Sifat dinamis dari hak intelektual tercermin dari adanya berbagai revisi yang telah dilakukan atas konvensi internasional hak kekayaan intelektual yang pernah berlaku guna disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dimasyarakat. Tidak ada definisi yang baku dengan tepat dapat menggambarkan secara menyeluruh tentang pengertian dari hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, definisi hak kekayaan intelektual tidak perlu dibakukan, tetapi cukup dipahami sebagai sekumpulan hak dengan berbagai nama dan karakter yang timbul dari suatu kekuatan hak dengan berbagai nama dan karakter yang timbul dari suatu kegiatan yang melibatkan kegiatan intelektual manusia (*mental labour*) yang diwujudkan sebagai karya baru dan orisional, yang memiliki daya pembeda dan bernilai ekonomis. Secara sederhana Pearson dan Miller membuat definisi hak kekayaan intelektual sebagai berikut;¹⁹

“ The subject matter of intellectual property is, in general terms, the product of thought creativity and intellectual effort”.

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja otak. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril atau benda tidak berwujud. Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori itu, adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini

¹⁹ Johny Ibrahim, *Hukum dan Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hal 37

dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUH Perdata, yang berbunyi: ‘’ menurut paham undang–undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.’’

I.5. Definisi Konsep

Adalah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian yang perlu dibatasi dan ditetapkan, maknanya adalah mahasiswa yang bersangkutan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, doktrin, pendapat ahli hukum, yurisprudensi, buku, kamus, dll.

Perlindungan merek dalam perundang-undangan nasional menurut R.M Suryoningrat dapat diberikan baik menurut hukum perdata maupun hukum pidana.²⁰ disamping perlindungan yang diberikan menurut hukum nasional, masyarakat Indonesia pun terikat dengan peraturan merek yang bersifat internasional, seperti Konvensi Paris, yang diadakan pada tanggal 20 Maret 1883, yang diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (Paris Convention for the Protection of Industrial Property). Indonesia sebagai salah satu negara dari delapan puluh dua negara yang turut serta mengesahkan Konvensi Paris.²¹

Sebagaimana pengertian merek dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dikategorikannya merek dalam dua jenis yakni merek dagang dan merek jasa. Namun menurut Suryatin, terdapat beberapa jenis merek, antara lain :²²

- a) Merek Lukisan (beel mark)
- b) Merek Kata (word mark)
- c) Merek Bentuk (form mark)
- d) Merek Bunyi-bunyian (klank mark)
- e) Merek Judul (hukum mark)

²⁰ R.M. Suryodiningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1975), hal 28

²¹ Ibid, Saidin, hal. 261

²² Suryatin, Ibid, hal. 27

Sedangkan menurut R.M Suryodiningrat, merek diklasifikasikan dalam tiga jenis, yakni :²³

- a) Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja
- b) Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah atau setidaknya jarang sekali dipergunakan
- c) Merek kombinasi kata dan lukisan.

Secara umum hubungan antara hak kekayaan intelektual termasuk bidang merek dengan hukum anti monopoli memiliki karakteristik sebagai berikut :²⁴

- a) Hak Kekayaan Intelektual bernilai secara komersial.
- b) Hak Kekayaan Intelektual adalah hak-hak pribadi yang dapat dilisensikan kepada orang lain.
- c) Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak monopoli, yaitu hak untuk mencegah orang lain mempergunakan haknya tanpa izin.

I.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan karya ini memiliki sistematika yang terdiri atas lima bab yakni bab pertama adalah pendahuluan. Bab pertama berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, serta sistematika penulisan itu sendiri.

Bab kedua mengetengahkan tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini dibahas tentang tinjauan merek pada umumnya, perkembangan hukum merek di Indonesia, pengertian dan bentuk persaingan curang di Indonesia, serta merek terdaftar.

Bab ketiga, tentang metodologi penelitian. Membahas tentang metode penelitian apa yang digunakan, bagaimana pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan apa yang digunakan, serta analisis atas bahan-bahan hukum tentang perlindungan hukum merek, perlindungan hukum atas hak merek, merek

²³ R.M. Suryodiningrat, *Aneka Milik Perindustrian*, (Bandung : Tarsito, 1981), hal. 15

²⁴ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar* (Bandung, Alumni, 2006), hal. 283

yang dapat didaftarkan dan tidak dapat didaftarkan, status sertifikat merek, jangka waktu perlindungan merek, serta pelanggaran hak atas merek.

Bab keempat, adalah perlindungan merek terhadap persaingan curang. Bab ini membahas tentang perlindungan merek oleh Direktorat Merek, penegakan hukum merek, dan peranan hukum anti monopoli dalam mengatasi pelanggaran merek.

Bab kelima, adalah kesimpulan dan saran yang secara singkat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada dan saran-saran yang dapat diberikan dalam rangka pembangunan hukum merek masa mendatang.