

## **BAB II**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG PEMALSUAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001**

#### **A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut dengan orang yang terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berfikir secara rasional dengan menggunakan logika ( metode berfikir, cabang filsafat ), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjualbelikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HAKI) di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844.

---

<sup>1</sup> Ok, Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013),h.9

Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1954, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di *Octaroorraad* yang berada di Belanda.

Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2./17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri.

Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah mengundangkan UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek perusahaan dan Merek perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU No. 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 216

## **B. Penyusunan Undang-Undang Merek Baru**

Teapat setahun yang lalu, UU Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah disahkan pada tanggal 31 Agustus 2015, secara khusus menjadi tanggal yang bersejarah bagi direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kemenkumham. ditanggal tersebut, pemerintah dalam hal ini DJKI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI akan mulai membahas RUU Merek untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang telah berusia 14 (empat belas) tahun.

Menteri hukum dan HAM RI, *Yassona H. Laoly* menyampaikan bahwa perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan terhadap kelemahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Dalam keterangan presiden yang disampaikan olehnya, “Merek Dagang, yang lebih dikenal sebagai “Merek”, sebagai salah satu karya intelektual manusia erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan (Nasional dan Global). Dalam dunia perdagangan, Merek berperan penting untuk kelancaran dan dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek (dengan “*brand image*” nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam era persaingan bebas, sehingga terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.”

Maksud dari perbaikan dan penyempurnaan terhadap kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah :

1. Lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pemohonan pendaftaran Merek.
2. Lebih memberikan kemudahan dalam melakukan pendaftaran Merek, yakni dengan menyederhanakan proses dan prosedur pendaftaran Merek.
3. Lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari kemungkinan pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain.
4. Menyesuaikan aturan hukum di bidang Merek dengan kerentuan-ketentuan internasional di bidang Merek yang telah diratifikas dan/atau diaksesi oleh Indonesia.<sup>3</sup>

### **C. Merek Menurut Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2001**

#### **1. Pengertian Merek**

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dipergunakan beberapa istilah yang mengandung arti tertentu sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini :

- a. 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.

---

<sup>3</sup> Sumber : Humas DJKI, Agustus 2015

- b. 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.
- c. 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.
- d. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.<sup>4</sup>

Menurut para ahli ada juga memberikan pendapat tentang merek, yaitu :

- a. *H.M.N Purwo Sutjipto, S.H.*, memberikan rumusan bahwa,“Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tersebut dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenisnya.
- b. *Prof.R. Soekardono, S.H.*, memberikan rumusan bahwa,“Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnyabarang

---

<sup>4</sup> Pusat Info Data Indonesia (PIDI), *Undang-Undang Tahun 2001 Tentang Yayasan Paten dan Merek dilengkapi UU Perlindungan Konsumen UU larangan Praktek Monopoli*,(Jakarta:Pusat Info Data Indonesia, 2002),h.56

dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>5</sup>

## **2. Indikasi Geografis**

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 geografis barang tersebut. Agar dapat dilindungi oleh undang-undang, indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di kantor HAKI.

Indikasi geografis dapat dilindungi jika permohonan atau perlindungannya diajukan oleh asosiasi yang mewakili pelaku usaha /produsen yang berasal dari daerah yang hendak didaftarkan sebagai indikasi geografis. Lembaga tersebut harus terdiri dari orang-orang yang memproduksi barang-barang dari kekayaan alam yang terdapat di daerah tersebut atau produsen produk pertanian, pembuat kerajinan tangan dan/atau pedagang yang menjual barang-barang tersebut.

## **3. Jenis Merek**

Undang-Undang Merek Tahun 2001 ada mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Merek Tahun 2001 yaitu merek dagang dan merek jasa. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena

---

<sup>5</sup>Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. ( Jakarta: RajaGrafindo Persada),h.344

merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang pasal 1 butir 2 merumuskan sebagai berikut : 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 menurut pasal 1 butir 3 diartikan sebagai 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 merek sebagaimana ditentukan diatas ada juga pengklarifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

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

- a. Merek Lukisan (Beel Mark)
- b. Merek Bata (Word Mark)
- c. Merek Bentuk (Form Mark)
- d. Merek Bunyi-Bunyian (Klank Mark)
- e. Merek Judul (Title Marl)<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.346.

#### 4. Fungsi merek

Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek tersebut bisa merek dagang atau bisa juga merek jasa. Merek dagang diperuntukan sebagai pembeda bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukan sebagai pembeda pada pada perdagangan jasa yang sejenis. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.

Maka dari itu Merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemasan dan

penyimpanan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.<sup>7</sup>

## 5. Merek Kolektif

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

Permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Pada permintaan pendaftaran tersebut, wajib disertakan pula salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif yang ditandatangani oleh pemilik yang bersangkutan, peraturan tersebut dinegara-negara lain diartikan sebagai *Regulation, World Intellectual Property Organization* menyebutkan *The Regulation the Use of Collective Mark*.

Dalam peraturan penggunaan merek kolektif harus berisikan antara lain:

---

<sup>7</sup> Rachmadi, Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2003 ), 322

- a. Sifat, ciri-ciri umum, atau mutu dari barang atau jasa yang produksi dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif.
- b. Ketentuan pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan.
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Khusus kepada merek kolektif ini tidak dapat dilisensikan kepada orang atau badan lain. Hal ini berkaitan erat dengan kepemilikan merek kolektif terdaftar yang hanya dapat menggunakan merek tersebut secara bersama-sama.<sup>8</sup>

## 6. Persyaratan Merek

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda uamg dipakai ini haruslah sedemilikan rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.*Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama* mengemukakan bahwa :

---

<sup>8</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),h.215

- a. “Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya : Bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusannya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu *doos*, *tube* dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.
- b. Ketentuan Undang-Undang Merek No 15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut, apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.<sup>9</sup>

## 7. Perlindungan Hukum di Bidang Merek

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek ( dengan *brand image*-nya ) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam

---

<sup>9</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights*.(Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013),h.349

suasa persaingan bebas. Oleh karena itu, Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya, baik perorangan maupun perusahaan ( badan hukum ) yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan merek, pada terhadapnya diletakan perlindungan hukum, yakni sebagai objek terhadapnya sebagai terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Negara-negara Asia dan Negara Asia Pasifik memberikan lingkup perlindungan yang luas bagi bagi pemilik Merek melalui proses registrasi. Walaupun pemakaian suatu Merek didalam satu wilayah dapat dapat memberikan pemilik Merek beberapa tingkat perlindungan menurut Undang-Undang Persaingan Curang. Namun, Undang-undang ini cenderung merupakan satu cara yang umum, yang agaknya lemah dan mengharuskan pemilik merek untuk menyerahkan bukti repurasi yang luas. Lebih jauh lagi, lingkup perlindungan yang diberikan dengan adanya pendaftaran Merek yang dikabulkan cenderung dibatasi dibanyak negara. Umumnya, terdapat penekanan yang lebih besar pada pembatasan-pembatasan yang diatur dengan klasifikasi barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftannya.<sup>10</sup>

Dari beberapa pengertian diatas bahwa Hak Kekayaan Intelektual yaitu hak Milik seseorang atau hasil desain seseorang yang dapat diperjual belikan. Sehingga dalam Hak Kekayaan Intelektual tersebut salah satunya

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009 ),h.92.

meliputi Hak Merek, yang juga membahas tentang Pengertian Merek, Jenis-jenis Merek, Fungsi Merek, Merek Kolektif, Persyaratan Merek dan Perlindungan Hukum di Bidang Merek.

#### **D. Sejarah Pengaturan Merek**

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa colonial belanda berlaku *reglement industriele eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo.Stb.1913 No. 214.

Setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku, berdasarkan pasal II aturan peralihan UUD 1945. Ketentuan itu masih terus berlaku , hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan UU No. 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran Negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua undang-undang ini (RIE 1912 dan UU Merek 1961) mempunyai banyak kesamaan.Perbedaannya hanya terletak pada antara masa berlakunya merek; yaitu sepuluh tahun menurut UU Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari RIE 1912; yaitu 20 tahun. Perbedaan lain, yaitu UU Merek Tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di nice

(perancis)pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam RIE 1912.

Undang-Undang merek tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang “merek” yang diundangkan dalam lembaran Negara RI. Tahun 1992 No. 3490, pada tanggal 28 agustus 1992.UU yang disebut terakhir ini berlaku sejak 1 April 1993.

Adapun alasan dicabutnya UU Merek Tahun 1961 itu adalah karena UU Merek No. 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Memang jika dilihat UU Merek Tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibandingkan dengan UU Merek no. 21 Tahun 1961. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.

Dalam konsiderans UUM 1992 itu dapat dilihat lagi sebagai alasan tentang pencabutan UU Merek Tahun 1961, yaitu ;

1. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.

2. UU Merek Nomor 21 tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.<sup>11</sup>

Jadi dalam Sejarah Pengaturan Merek diatur pada masa *colonial* Belanda berlaku *reglement industriele eigendom* ( RIE ), jadi menjelaskan tentang pengaturan Undang-Undang Merek dari zaman belanda.

### **E. Tata Cara Dan Syarat Permohonan Pendaftaran Merek**

Berdasarkan ketentuan UU No 15 Tahun 2001 tentang Merek, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek adalah sebagai berikut:

#### **1. Permohonan**

Permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktur Jendral Hak Kekayaan Intelektual, oleh pemohon atau kuasa, dengan melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran merek. Dalam surat permohonan harus dicantumkan:

- (a) Tanggal, bulan, dan tahun;
- (b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
- (c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan mengajukan merek melalui kuasa;
- (d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;

---

<sup>11</sup>Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013),h.332.

- (e) Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas.
- (f) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya
- (g) Pemohon sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum
- (h) Pemohon dilampiri dengan bukti pembayaran biaya

Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon tersebut ditanda-tangani oleh salah satu pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan

Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat sebagai konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.<sup>12</sup>

## **2. Pemeriksaan**

---

<sup>12</sup>Pusat Info Data Indonesia (PIDI), *Undang-Undang Tahun 2001 Tentang Yayasan Paten dan Merek dilengkapi UU Perlindungan Konsumen UU larangan Praktek Monopoli*,(Jakarta:Pusat Info Data Indonesia, 2002),h.61

Pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran akan dilakukan oleh Direktur Jendral. Jika ternyata terhadap kekurangan, Direktur Jendral akan meminta untuk melengkapinya dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman. Bila jangka waktu terlampaui, dan pihak pemohon telah tidak melengkapinya, pengajuan permohonan pendaftaran dianggap ditarik kembali, sedangkan biaya yang sudah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali. Sebaliknya jika persyaratannya dianggap lengkap, oleh Direktur Jendral akan diberikan tanggal penerimaan pada surat permohonan.

Selanjutnya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan, Direktur Jendral akan menyerahkan permohonan pendaftaran kepada pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan substantif. Suatu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur diantaranya:

- a. Bertengan 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. (Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001).

Sementara itu, yang termasuk permohonan pendaftaran merek yang ditolak adalah:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan nyadengan merek pihak lain yang sudah daftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokok 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. (Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001).<sup>13</sup>

### **3. Pengumuman**

Setelah dilakukan pemeriksaan substantive, dan pemeriksa melaporkan bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut disetujui untuk didaftarkan, atas persetujuan Direktur Jendral, permohonan akan segera diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- a. Nama dan alamat lengkap pemohon , termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- b. Kelas dan jenis barang dan/jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Tanggal penerimaan;
- d. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan

---

<sup>13</sup> Zaeni Asyhade, *Hukum Bisnis*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.94

- e. Contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf latin dan/atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Pengumuman sebagaimana tersebut diatas harus berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan :

- a. Menetapkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktur Jendral; dan/atau
- b. Menetapkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Dierktur Jendral.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 5 Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah 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.

Dalam pasal 6, Merek yang harus ditolak yaitu :

1. Pemohon harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut:
  - a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

---

<sup>14</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*. (Jakarta:Rajawali Pers,2009),h.95

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dapa pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Pemohon juga harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila Merek tersebut:
  - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
  - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
  - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.<sup>15</sup>

Jadi bahwa Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan dalam Tata Cara dan Syarat Permohonan Pendaftaran Merek yaitu meliputi : Permohonan, Pemeriksaan dan Pengumuman. Adanya Tata Cara dan Syarat Permohonan Merek itu untuk membedakan mana Merek yang terdaftar dan mana Merek yang tidak terdaftar.

#### **F. Tindak Pidana Terhadap Pemalsuan Merek**

Merek sebagai salah satu bagian dari Hak kekayaan Intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, masalah mereka perlu diatur dalam suatu undang-undang yang khusus diatur mengenai merek, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

---

<sup>15</sup> Massudilawe, *Himpunan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: ANDI Yogyakarta, 2008), h.52

tentang Merek yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Karena itu untuk melindungi hak merek dari pemalsuan, maka perlindungan merek diatur dalam KUHP dan peraturan khusus tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang mempunyai tujuan tertentu yaitu perlindungan pengusaha pemilik merek, perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.<sup>16</sup>

### **1. Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga**

- a. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Apabila tergugat bertempat tinggal diluar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- b. Panitera akan mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

---

<sup>16</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang...* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009 ),h.208

- c. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 ( dua ) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- d. Dalam jangka waktu paling lama 3 ( tiga ) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- e. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- f. Selanjutnya putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.
- g. Atas putusan tersebut diatas, akan disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.<sup>17</sup>

## **2. Penyelesaian Sengketa dan Sanki Terhadap Pelanggaran Merek**

Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan

---

<sup>17</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang...* ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009 ),h.214

pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu :

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b. Penghenteian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan Merek tersebut.

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

Gugatan sebagaimana disebut diatas diajukan kepada Pengadilan Niaga .gugatanatas pelanggaran Merek dapat diajukan oleh penerima Lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.<sup>18</sup>

### **3. Ketentuan Pidana Terhadap Pelanggaran Merek**

Undang-Undang Merek memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya ataupun yang sama pada pokoknya. Kedua bentuk perbuatan ini diklasifikasikan sebagai sebagai kejahatan. Besarnya ancaman pidana, ditentukan dalam pasal 90 dan pasal 91, sebagai berikut :

---

<sup>18</sup> Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. ( Jakarta : Sinar Grafika, 2009 ),h.95

- a. Pasal 90 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b. Pasal 91 menyatakan bahwa Barang siapa 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).

Adapun bagi mereka yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (pasal 94 ayat (1)). Tindak pidana ini adalah pelanggaran. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.<sup>19</sup>

Dalam penjelasan diatas menjelaskan bahwa Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu tentang pelanggaran merek akan dikenakan

---

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),h. 97

Sanksi Pidana. Dan orang yang merasa dirugikan karena Merek tersebut dirugikan bisa menggugat dan diajukan pada Pengadilan Niaga. Dan dalam pelanggaran tersebut masuk dalam pasal 90 dan pasal 91 tentang pelanggaran Merek.

### **G. Contoh Kasus Pemalsuan Merek**

Membubuhi Benda Emas Perak dengan Merek yang Dipalsukan.

Pasal 254 merumuskan sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun :

- a. Barangsiapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek negara yang dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut undang-undang yang dipalsukan atau memalsu merek atau tanda asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek atau tanda itu asli dan tidak dipalsu;
- b. Barangsiapa dengan maksud yang sama membubuhi barang-barang tersebut dengan merek atau tanda, dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum;
- c. Barangsiapa member, menambah atau memindah merek negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang-undang yang asli pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi merek atau tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek atau tanda dari semula sudah dibubuhkan pada barang itu.

Pada pasal 254 memuat 3 macam tindak pidana yang masing-masing dirumuskan pada angka 1,2 dan 3. Tindak pidana pasal 254 ini adalah merupakan tiruan dari tindak pidana dari WvS Belanda. Maksud dibentuknya tindak pidana pasal ini ditunjukkan untuk melindungi kepentingan hukum mengenai keaslian benda-benda yang terbuat dari emas dan perak yang dibuat di Negara belanda dari pemalsuan. Untuk tujuan itu maka pada setiap benda-benda yang dibuat dari emas dan perak harus diberi cap oleh negara (*rijksmerk*) atau oleh orang ahli yang membuatnya (*meesterteken*).

Negara yang berwenang member/membubuhi cap tersebut adalah Kerajaan Belanda, bukan pemerintah Hindia Belanda. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang berwenang member cap adalah orang ahli yang membuat benda-benda emas atau perak itu sendiri.

Oleh karena benda-benda emas atau perak yang dibuat di Negeri Belanda itu masuk atau dikirim juga ke Hindia Belanda (Indonesia), maka untuk Hindia Belanda dibentuk pula tindak pidana yang sama seperti dalam WvS Belanda tersebut, dan dimasukkan ke dalam pasal 254 WvS Hindia Belanda (KUHP).

Berhubung Kini Indonesia sudah merdeka dan berdaulat terpisah dengan Negara Belanda.Hindia Bealnda sudah tidak ada lagi.Oleh karena itu, ketentuan pasal 254 mengenai pemberian cap negara oleh ahli pembuatan benda-benda

emas dan perak praktis sudah ada lagi. Maka praktis pasal 254 berlaku lagi. Hanya penting dari sudut sejarah hukum di Indonesia saja.<sup>20</sup>

Jadi dalam contoh kasus ini, siapa saja yang menjiplak, meniru atau memalsukan Merek dan tanpa seizin pemiliknya maka akan dikenakan Sanksi Pidana, karena merek telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sudah pasti perbuatan yang melanggar hukum akan dituntut sesuai dengan tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh sipelaku tersebut. Seperti dalam contoh kasus pemalsuan diatas adalah Membubuhi Benda Emas Perak dengan Merek yang Dipalsukan.

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.122