

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya, merek hanyalah sebuah tanda agar konsumen dapat membedakan produk barang/jasa satu dengan yang lainnya. Dengan merek konsumen lebih mudah mengingat sesuatu yang dibutuhkan, dan dengan cepat dapat menentukan apa yang akan dibelinya. Dalam perkembangan, peran merek berubah. Merek bukan merupakan sebuah tanda, melainkan gaya hidup.

Secara filosofis merek dapat membangun *image* baik dan buruk sebagai bagian dari nilai *good-will* perusahaan. Pentingnya merek bagi perusahaan dapat kita saksikan melalui kata-kata David A. Aaker, “*Nothing is more emotional than a brand within an organization*”.¹ Dengan kata-kata profesor marketing pada *Haas School of Business University of California Berkeley* ini seakan-akan menunjukkan betapa erat hubungan antara merek dan dunia usaha.²

Merek selain digunakan sebagai nama atau simbol pada obyek barang/jasa juga digunakan sebagai sarana promosi. Tanpa merek pengusaha tidak dapat mempromosikan barang/jasanya kepada masyarakat luas dan maksimal. Dan, masyarakat tidak dapat membedakan mutu barang/jasa satu dengan lainnya. Selain itu, merek juga dapat mencegah orang berbuat curang dan bersaing secara tidak sehat. Meskipun persaingan dalam dunia usaha adalah hal biasa, namun

¹ Rizawanto Winata dan Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal 14.

² *Ibid.*

merek dapat mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak lain. Melalui merek asal usul barang pun bisa dideteksi. Artinya, dapat diketahui suatu barang berasal dari daerah mana.

Sistem yang dianut dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yaitu Sistem Konstitutif, yaitu bahwa hak atas Merek timbul karena pendaftaran. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut :

"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."³

Namun kadang dalam pelaksanaannya antara praktek dan isi peraturan terjadi perbedaan. Dalam hal ini timbulnya perbedaan karena adanya berbagai faktor, misalnya, adanya keterlambatan mendapatkan sertifikat merek, yang seharusnya berdasarkan undang-undang yang mengatur sudah menerimanya. Hal ini biasa terjadi disebabkan begitu banyak permintaan pendaftaran merek ataupun alasan lainnya. Apabila ini banyak terjadi maka perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan peraturan hukum sehingga ada suatu kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Didalam proses pendaftaran merek ini sering terjadi banyak hambatan dalam prakteknya walaupun dalam isi peraturan yang ada sudah jelas

³ Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek Pasal 1.

mengaturinya. Namun sebaliknya juga terdapat keuntungan-keuntungan bagi pihak yang telah mendaftarkan mereknya.⁴

Didalam praktek sering terjadi peniruan terhadap merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat umum. Hal ini sangat merugikan berbagai pihak, baik itu produsen maupun konsumen. Bagi produsen pemalsuan mereknya oleh pihak lain akan mengurangi omset produksinya dan efek lain adalah pengurangan buruh dan karyawannya. Bagi konsumen kerugian pada umumnya mendapatkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dari aslinya. Untuk itu pihak pengusaha pada umumnya mempunyai strategi atau cara tertentu untuk mengantisipasi adanya kecurangan-kecurangan terhadap mereknya dan akan melakukan suatu tindakan tertentu apabila terbukti adanya pemalsuan terhadap mereknya.⁵

Salah satu perkara yang menjadi *Landmark Decisions* bagi yurisprudensi Indonesia adalah kasus merek Gucci dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 3485 K/Pdt/1992 antara Guccio Gucci melawan AT. Soetedjo Hadinyoto. Pada saat itu menurut Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961, siapa yang mendaftarkan pertama kali suatu merek, dialah pemilik merek tersebut. Hanya saja pada kasus tersebut proses pendaftaran merek, oleh pihak Direktorat merek tidak terlebih dahulu meneliti pendaftar merek merupakan pemilik sah atas merek bersangkutan.

Sistem pendaftaran semacam ini dikenal sebagai sistem yang pasif, dimana siapa saja dapat melakukan pendaftaran merek, tetapi tidak secara otomatis

⁴ Sudargo Gautama, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal 23.

⁵ Insan Budi Maulana, *Perlindungan Hukum Terkenal di Indonesia dari masa ke masa*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hal 19

menciptakan sesuatu hak atas merek tersebut. Fungsi pendaftaran merek adalah untuk memudahkan pembuktian tentang siapa yang merupakan pemakai pertama dari suatu merek. Sebagai pihak yang pertama kali mendaftarkan merek, ternyata belum terjamin kelangsungan hak-hak seseorang atas merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu dapat saja menunjukkan bahwa ialah yang terbukti terlebih dahulu menggunakan merek itu. Sistem pendaftaran semacam ini dikenal dengan sistem *pasif-deklaratif-negatif*.⁶

Pendaftaran merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara, di dalamnya memuat substansi yang esensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap itu dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaptarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek. Sejauh mana perlindungan hukum atas merek dapat tercermin dari cara bagaimana pendaftaran merek itu membawa implikasi terhadap pengakuan dan pembatalannya.

Membicarakan soal merek tidak dapat dihindari adanya hak atas merek yang menjadi obyek dari kekayaan intelektual. Dengan adanya sistem pendaftaran merek, sertifikat merek menjadi penting. Hak atas merek akan diberikan kepada pemilik merek yang mereknya telah didaftar menurut undang-undang yang berlaku dan memperoleh sertifikat.⁷

⁶ Usman Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal 50.

⁷ Adi Sumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Merek dan Paten*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1989), hal 34.

Jika suatu perusahaan memperlakukan merek hanya sebagai nama saja maka perusahaan tersebut tidak melihat tujuan dari merek yang sebenarnya. Tantangan dalam pemberian merek adalah mengembangkan satu set makna yang mendalam untuk merek tersebut, karena jika sebaliknya maka merek tersebut memiliki makna yang dangkal. Yang merupakan kesalahan yang paling dilakukan oleh perusahaan atau pemasar adalah dengan hanya mempromosikan merek saja. Apabila pembeli tidak tertarik pada pemalsuan merek maka mereka tidak tertarik merek yang ditawarkan.

Pemalsuan merek banyak ragamnya, misalnya mempunyai puluhan merek yang terdaftar atas namanya dalam Daftar Umum Merek pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, akan tetapi mereka tidak memproduksi barang dengan merek tersebut, tetapi hanya mendaftarkan merek tersebut.⁸

Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak atau membonceng kemasyuran merek orang lain, dianggap perbuatan :⁹

1. Pemalsuan (*fraud*)
2. Penyesatan (*deception, misleading*)
3. Memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*), Setiap perbuatan

Pemalsuan, penyesatan atau memakai merek orang lain tanpa hak, secara harmonisasi dalam perlindungan merek, dikualifikasi

⁸ Djumhana, Muhammad, Djubaidillah, R, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*,(Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 160

⁹<http://renaisans-unibo.blogspot.com/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap-merek.html>, diakses tanggal 7 Februari 2011

4. Persaingan curang (*unfair competition*), Serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).

Harapan agar masalah penegakan hukum yang akan dilaksanakan oleh para aparat yang berwenang serta hakim mampu dilakukan secara profesional dan adil berdasarkan pada moralitas dan keyakinan yang dianutnya adalah mutlak adanya. Yang perlu dipikirkan saat ini adalah implementasi dari sistem hukum atas kekayaan intelektual agar dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi nasional, khususnya bagi para pengusaha nasional agar kesetaraan dan kemampuan mereka dalam persaingan dunia melalui pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutama Merek dapat ditingkatkan.¹⁰

Dalam upaya mengurangi terjadinya persaingan curang, plagiasi dan pemalsuan maka perlu diberlakukan Undang-undang Persaingan Usaha dan perenungan bersama, baik produsen, desainer, biro iklan dan lembaga terkait untuk itu segera mendaftarkan karya hak atas kekayaan intelektual sesuai kategori produk yang dihasilkan.

Dengan adanya diberlakukan Undang-undang Persaingan Usaha, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, walaupun masih tercecer, bersifat parsial dan kurang komprehensif,¹¹ seperti terdapat beberapa pasal di dalam KUHP, KUHPerdata, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan

¹⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

¹¹ Normis S. Pakpahan, "Rangkuman Seminar ELIPS: Penemuan Hukum Persaingan: Suatu Layanan Analitik Komparatif," *Jurnal Hukum Bisnis* (Volume 4, 1998), hal.23

Terbatas (PT), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.¹²

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, perangkat hukum yang mengatur mengenai praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat jauh lebih baik dari yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya.¹³

Lahirnya Undang-undang Persaingan Usaha sebenarnya tidak lepas dari krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis ekonomi yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997, dimana pemerintah disadarkan bahwa sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia pada waktu itu ternyata begitu lemah, lemahnya fundamental ekonomi Indonesia terjadi karena berbagai kebijakan pemerintah di berbagai sektor ekonomi yang kurang tepat yang menyebabkan pasar menjadi terdistorsi. Terdistrosinya pasar membuat harga yang terbentuk di pasar tidak lagi merefleksikan hukum permintaan dan hukum penawaran yang rill, proses pembentukan harga dilakukan secara sepihak (oleh pengusaha atau

¹² Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga,2002), hal.355-364.

¹³ Saifur Rachman, Aspek perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia, *Makalah, Seminar Patent Drafting FH UNS*, Surakarta, 2004

produsen) tanpa memperhatikan kualitas produk yang mereka tawarkan terhadap konsumen.¹⁴

Di dalam penjelasan umum atas Undang-undang Persaingan Usaha dikatakan bahwa kebijakan pemerintah diberbagai sektor ekonomi yang dibuat selama tiga dasawarsa terakhir ternyata belum membuat seluruh masyarakat mampu berpartisipasi, hanya sebagian kecil golongan masyarakat saja yang dapat menikmati kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, sehingga berdampak kepada semakin meluasnya kesenjangan sosial.¹⁵

Di sisi lain perkembangan usaha swasta pada kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Kedudukan monopoli yang ada lahir karena adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah (antara lain melalui tata niaga) serta ditempuh melalui praktek bisnis yang tidak sehat (*unfair business practices*) seperti persekongkolan untuk menetapkan harga (*price fixing*).¹⁶

Dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Praktek Persaingan Curang.”**

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 7.

¹⁵ Ayudha D. Prayoga ed. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengatur di Indonesia.* (Jakarta: ELIPS, 1999), hal 45.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini. “Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” *Jurnal Hukum Bisnis Volume* 10 (2000): 4 – 25.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang merupakan permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dari praktek persaingan curang?
3. Bagaimana aspek penegakan hukum dalam praktek persaingan curang untuk melindungi merek terdaftar?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penggunaan merek terdaftar dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dari praktek persaingan curang.
- c. Untuk mengetahui aspek penegakan hukum dalam praktek persaingan curang untuk melindungi merek terdaftar.

2. Manfaat penulisan

Adapun manfaat Penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

- a. Secara Teoritis

Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap praktek persaingan curang.

b. Secara Praktis

memberikan sumbangan pemikiran yuridis tentang pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap praktek persaingan curang kepada Almamater Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sebagai bahan masukan bagi rekan-rekan mahasiswa.

D. Keaslian Penulisan

Adapun judul tulisan ini adalah pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap praktek persaingan curang, judul skripsi ini belum pernah ditulis, sehingga tulisan ini asli dalam hal tidak ada judul yang sama. Dengan demikian ini keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulisan ini disusun berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan sistem pendaftaran merek yang membahas mengenai merek. Oleh karena itu, penulisan ini adalah asli karya penulis.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Pengertian merek

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang di produksi oleh suatu perusahaan.¹⁷ Merek yaitu “dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa di bandingkan dengan barang-barang sejenis yang di buat dan di perdagangan oleh orang-orang atau perusahaan lain”.¹⁸

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa pada mulanya merek hanya di akui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa baru di akui pada Konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958. di Inggris, merek jasa baru bisa di daftarkan dan mempunyai konsekuensi yang sama dengan merek barang setelah adanya ketentuan yang baru di berlakukan pada Oktober 1986 yaitu Undang-Undang hasil revisi pada tahun 1984 atas Undang-Undang Trade Marks 1938. mengenai merek jasa tersebut di Indonesia baru di cantumkan pada Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992.¹⁹

Pencantuman pengertian merek sekarang ini, pada dasarnya banyak kesamaannya di antara Negara peserta Uni Paris, hal ini di karenakan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. Hal ini terjadi pula pada Negara berkembang, mereka banyak mengadopsi pengertian merek dari model hukum untuk negara-negara berkembang yang di keluarkan oleh BIRPI tahun 1967.²⁰

Banyak para pakar lain yang juga memberikan batasan yuridis pengertian merek, antara lain:

¹⁷ Erma Wahyuni, et.al. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. (Yogyakarta: YPAPI, 2004), hal 12.

¹⁸ Imam Syahputra, et.al. *Hukum Merek Baru Indonesia* : Seluk Beluk Tanya Jawab. (Jakarta: Harvarindo, 1997,) hal 10.

¹⁹ Erma Wahyuni, et.al, *Op.cit*, hal 13.

²⁰ Imam Syahputra, et.al, *Op.cit*, hal 11.

- a. H. M. N Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa “Merek” adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu di pribadikan, sehingga dapat di bedakan dengan benda lain yang sejenis”.²¹
- b. R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa “Merek” adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tenger) dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu, di mana perlu juga di pribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang di buat ataau di perdagangkan oleh barang-barang perusahaan lain”.²²
- c. Tirtamidjaya yang menyadur pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang di bubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.²³
- d. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu: “Suatu merek di pergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan di beri merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”.²⁴

Dari pendapat sarjana tersebut, mengambil kesimpulan bahwa yang di artikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan

²¹ H. M. N Purwo Sutjipto, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum Alumni UNPAR, 1999), hal 21.

²² R. Soekardono, *Selayang Pandang Hak Cipta, Merek, dan Paten*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Alumni UII, 1998), hal 30.

²³ Tirtamidjaya, *Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000),hal 18.

²⁴ Iur Soeryatin, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal 43.

barang-barang yang sejenis yang di hasilkan atau di perdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang yang sejenis yang di hasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Pengertian merek secara yuridis adalah pengertian yang diberikan oleh undang-undang Pasal 1 ayat (1) UUM No. 15 Tahun 2001 menyebutkan sebagai berikut : “Merek adalah suatu 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”.

2. Syarat-syarat sebuah merek

Sebuah merek dapat disebut merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “*individualising*” pada barang atau jasa yang bersangkutan.²⁵

Dari ketentuan pengertian merek serta persyaratan suatu merek agar dapat didaftarkan tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek apabila :

- a. Mempunyai fungsi pembeda (*Distinctive, distinguish*)

²⁵ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal 26

- b. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata , huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
- c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
- d. Bukan menjadi milik umum.
- e. Tidak merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Merek merupakan tanda. Tanda yang memberi kepribadian atau pengindividualisasian kepada barang-barang. Memberi kepribadian atau pengindividualisasian, dalam arti memberi tanda yang khusus, yang mempunyai daya pembeda (*distincti venees*) atas barang dengan cara bermacam-macam, antara lain dengan mencetak tanda yang bersangkutan pada barang atau dikaitkan pada barang itu, dengan mengantungkan pelat tanda khusus tersebut.²⁷

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek tidak dapat di daftarkan atas dasar permohonan yang di ajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Syarat suatu merek berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah:

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

- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang di mohonkan pendaftarannya.

Permohonan merek dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut (Pasal 6 (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek):

- 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 yang sejenis.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah di kenal.

Selain itu permohonan pengajuan merek juga dapat di tolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut (Pasal 6 (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek):

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang di miliki orang lain, kecuali atas dasar persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang di gunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Daya pembedaan (*distinctivenees*),

merupakan unsur yang utama seperti halnya pada paten, kebaharuan (*novelty*) merupakan unsur pokok dan untuk hak cipta, urisinalitas (*originality*) menjadi unsur utama, maka untuk merek yang menjadi unsur paling penting adalah daya pembeda (*distinctivenees*).

Tidak terdapat daya pembeda jika, merek tersebut mengandung persamaan pada keseluruhannya, atau pada pokoknya dengan merek lain. Persamaan pada pokoknya dari pada merek, dilihat merek itu secara keseluruhan, apakah wujudnya atau wujudnya atau bunyinya yang mempunyai kemiripan, seperti pada gambar banteng dengan gambar sapi, bunyi sandoz dengan santos. Demikian pula kemiripan dalam arti seperti gambar kuda terbang dengan kata kuda terbang. Juga tidak terdapat daya pembeda, jika merek itu di buat terlalu rumit dengan mencantumkan berbagai tanda, atau di buat terlalu sederhana seperti, dengan mencantumkan sebuah titik, sebuah angka atau huruf.

3.Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek

Penghapusan pendafatran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal , abaik atas prakarsa sendiri maupunberdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Ketentuan penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dalam Pasal 61 UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dapat dilakukan apabila :

- a. Merek tidak digunakan berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan /jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakain terakhir kecuali ada alasan yang dapat diterima oleh direktorat Jenderal.

- b. Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang sudah didaftar.

Adapun alasan-alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal tidak digunakannya merek dalam perdagangan barang atau jasa secara limitatif diatur dalam Pasal 61 ayat (3) yaitu :

- a. Larangan Impor,
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek barang atau jasa yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara,
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pengaturan merek selain dikenal mekanisme penghapusan pendaftaran merek, juga terdapat mekanisme pembatalan merek yang terdaftar. Pendaftaran merek hanya bisa dimintakan pembatalannya oleh pihak yang berkepentingan yaitu antara lain jaksa, yayasan, Lembaga bidang konsumen, dan lembaga majelis keagamaan. Permohonan pembatalan diajukan melalui gugatan kepada Pengadilan Niaga diantara karena alasan :

- a. Merek yang terdaftar yang pendaftarannya dilakukan oleh pihak yang tidak beritikad baik,
- b. Merek terdaftar mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
- c. Adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek lain yang sudah terdaftar,

- d. Menyerupai nama orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki,
 - e. Peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun Internasional secara tidak sah,
 - f. Peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga negara dengan secara tidak sah.
7. Menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta dengan tanpa persetujuan tertulis.

Gugatan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftarannya , namun apabila gugatan pembatalan beralasan merek yang bersangkutan bertentang dengan moral agama, kesusilaan, atau ketertiban umum maka jangka waktunya tidak dibatasi. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tidak dapat diajukan permohonan Banding, tetapi hanya dapat langsung diajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali.

4. Persaingan curang pada Merek

Henry Clay pernah mengungkapkan dalam suatu kalimat: *“Off all human powers operating on the affairs of mankind, none is greater than that of competition,”* untuk menggambarkan mengenai arti penting dari persaingan bagi umat manusia. Bahkan mungkin sejak dimulainya peradaban dan selama masih akan ada peradaban rasanya persaingan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kehidupan manusia.²⁶

²⁶ Henry Clay, *Perkembangan Persaingan Usaha*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal 79.

Bayangkan seandainya di dalam kehidupan ini tidak ada persaingan, mungkin perkembangan teknologi tidak akan semaju seperti sekarang ini, dan pergi ke luar angkasa serta menginjakkan kaki di bulan hanya akan menjadi sebuah mimpi belaka.

Dengan adanya persaingan jelas memberikan manfaat kepada peningkatan kualitas kehidupan manusia. Namun di samping segi positifnya persaingan juga terkadang membawa segi negatif, terutama bagi pihak yang kalah dalam persaingan. Namun secara umum persaingan diakui ataupun tidak, lebih banyak membawa segi positif dibandingkan segi negatifnya. Jadi keinginan untuk meniadakan persaingan adalah suatu keinginan yang jelas justru akan membawa kehidupan umat manusia kearah kemunduran.

Persaingan tidak jujur (*unfair competition*) sangatlah tidak diharapkan terjadi. Pasal 10 dari Konvensi Paris, memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak jujur. Dalam ayat keduanya ditentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practices industrial and commercial matters* dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Dalam ayat tiganya menentukan bahwa khususnya akan dilarang “ semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal usul barang atau berkenaan usaha-usaha industrial dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaing” Juga ditentang semua tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan public berkenaan dengan sifat dan asal –usul barang.²⁷

²⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hal 39.

Persaingan tidak jujur dengan sendirinya bersifat melawan hukum karena undang-undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha. Persaingan usaha tidak jujur dapat pula digolongkan sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 382 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut meliputi :

1. Tipe penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif.²⁹ Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum merek dan praktek persaingan curang.

2. Data dan sSumber data

Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari ³⁰:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini antara lain

²⁸ *Ibid*, hal 41

²⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal 9-10.

³⁰ *Ibid*, hal 51-52

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel dari surat kabar dan majalah, dan internet.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara³¹ :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara digunakan sistematis buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian dikemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analistis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

³¹ *Ibid*, hal. 24

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-sub bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR DALAM PERDAGANGAN BARANG ATAU JASA

Dalam bab ini berisi tentang Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia, Pendaftaran Merek, Tata Cara Pendaftaran Merek, Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar dan Bentuk Umum Penggunaan Merek Terdaftar dalam Perdagangan Barang atau Jasa.

BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK DARI PRAKTEK PERSAINGAN CURANG

Bab ini berisikan Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Merek, Persaingan Curang / Persaingan Tidak Jujur (*Unfair Competition*), Persaingan Curang dalam Penggunaan Merek Terdaftar dan Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek dari Praktek Persaingan Curang.

**BAB IV : PENEGAKAN HUKUM DALAM PRAKTEK PERSAINGAN
CURANG MELINDUNGI MEREK**

Bab ini berisi tentang Pelanggaran Terhadap Merek Terdaftar dalam Praktek Persaingan Curang dan Upaya Penanganan Pelanggaran Merek Terdaftar pada Praktek Persaingan Curang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab penutup dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya, yang berisikan kesimpulan yang dibuat berdasarkan uraian skripsi ini, yang dilengkapi dengan saran-saran.