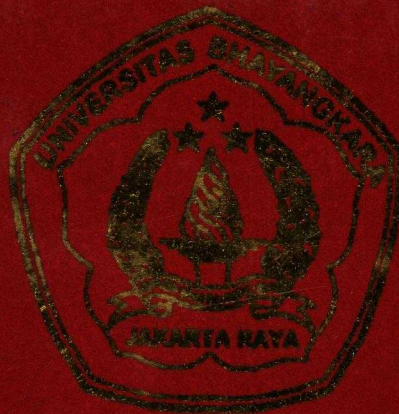


SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN MEREK
PENGUNAAN NAMA KARTINI PADA MAJALAH KARTINI
BERDASARKAN UU NO. 15 TH 2001 TENTANG MEREK**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Guna Memenuhi Syarat Mencepai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

NAMA : FANI APRIYANTO

NPM : 2001115075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA**

2007

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN MEREK
PENGUNAAN NAMA KARTINI PADA MAJALAH KARTINI
BERDASARKAN UU NO. 15 TH 2001 TENTANG MEREK**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir
Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

**NAMA : FANI APRIYANTO
NPM : 2001115075**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2007**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FANI APRIYANTO

NPM : 2001115075

FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN
MEREK PENGGUNAAN NAMA KARTINI
PADA MAJALAH KARTINI BERDASARKAN
UU NO. 15 TH 2001 TENTANG MEREK**


DISETUJUI

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



(SAWITRI YULI HARTATI, SH, MH)



(IKA SAIMIMA WARDHANA, SH, MM)

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI "B" BAN PT/AK-IX/S1/XII/2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FANI APRIYANTO
NPM : 2001115075
FAKULTAS/JURUSAN : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
ANALISIS TERHADAP PELANGGARAN MEREK PENGGUNAAN
NAMA KARTINI PADA MAJALAH KARTINI BERDASARKAN
UU NO. 15 TH 2001 TENTANG MEREK

Skripsi ini telah dipertahankan di depan para penguji pada tanggal 6 September 2007 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

KETUA PENGUJI



(PROF. KUNTORO, SH, MH, PhD)

PENGUJI I



(DRS. Ir. TRI HARYANTO, SH, MM)

PENGUJI II



(SAWITRI YULI HARTATI, SH, MH)

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM



(DR. B.A.A. OKA DHERMAWAN, SH, MH)

KATA PENGANTAR

Ass.wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena atas berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Penggunaan Nama Kartini Pada Majalah Kartini Berdasarkan UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek".

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa merek itu sangat penting bagi manusia. Karena merek itu merupakan suatu simbol atau tanda dari suatu barang. Dan manusia tidak lepas dari suatu barang dan tentu saja barang tersebut memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penulis juga membahas sejarah merek, pengertian merek sampai tata cara pendaftaran merek di Kantor Direktorat Hak Kekayaan Intelektual.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu baik dalam perkuliahan maupun dalam pembuatan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak DR. Bibit S Rianto, MM selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak DR.Drs.A.A.Oka Dhermawan, SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Sawitri Yuli Hartati S, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Ika Saimima Wardhana SH, MM sebagai Dosen Pembimbing Teknis.
5. Ibu Dra Mugiasih, SH sebagai Dosen Pembimbing Akademik.

6. Prof Drs. Koesparmono Irsan, SH, MBA, MM yang selalu memberikan masukan-masukan yang berharga.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Bapak AD Tuapattinaya dari Majalah Kartini
9. Bapak Soemardi SH, MH dan Bapak John Henry SH dari Kantor Direktorat Jenderal Merek.
10. Bapak Lasman Sitorus, SH, MH dari Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum Adi Sulistya & Accociates.
11. Ibunda Tercinta "Sri Hartiyah" Dan Ayahanda Tercinta "Suharto Widodo" yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Apriyanis Yudhi David SH dan Budi Riyanto SH serta sahabat-sahabatku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan bantuan dan masukan.
13. Serta pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata "Tiada Gading Yang Tak Retak", beranjak dari pepatah itulah penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan tentang hukum di bidang merek yang berkembang begitu cepat dan kompleks.

Jakarta, September, 2007
Penulis

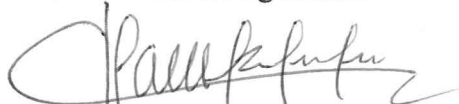


ABSTRAK

Fani Apriyanto, 2001115075, Analisis Terhadap Pelanggaran Merek Penggunaan Nama Kartini Pada Majalah Kartini Berdasarkan UU No. 15 Tentang Merek. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. September 2007.


Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa 10 (sepuluh) tahun terakhir ini serta semakin meluasnya arus globalisasi yang berlangsung di segala bidang kehidupan, antara lain dunia perdagangan terutama perkembangan teknologi telah menjadikan kegiatan sektor ini menempatkan pasar dunia yang utama. Misalnya saja merek yang merupakan hak milik industri dan sangat penting dalam perdagangan barang dan jasa. Pada umumnya produk barang dan jasa yang dibuat seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis, tanda tersebut lazimnya disebut merek. Pada era perdagangan yang semakin global sekarang ini hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat, sehingga merek dagang memegang peranan dan sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Pelanggaran Merek adalah Pelanggaran terhadap Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pendaftaran Hak Atas Merek dapat memberikan kepastian hukum dan untuk mengetahui bahwa penggunaan nama "KARTINI" pada majalah Kartini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Metode Penelitian yang digunakan adalah secara normatif analisis yaitu dengan menggunakan bahan pustaka dan wawancara sebagai bahan acuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek yang menjamin Kepastian Hukum merek di Indonesia telah dilanggar oleh Kantor Direktorat Jenderal Hak Merek dengan mengeluarkan suatu nama merek majalah wanita yaitu "KARTINI". Pasal 6 ayat 3a menerangkan bahwa "Permohonan suatu merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Merek apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal". Sedangkan nama "KARTINI" merupakan nama orang terkenal yaitu nama seorang pahlawan wanita dari Jepara, Indonesia. Agar pihak Kantor Direktorat Jenderal Hak Merek sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendaftaran merek dan menerbitkan Sertifikat Merek untuk hati-hati dalam menerima pendaftaran "nama merek". Dan kepada para pemohon merek yang ingin mendaftarkan "nama merek"nya agar memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tentang Merek. Hal ini bertujuan si pemegang merek yang telah terdaftar dapat memakai 'nama merek'nya dengan tenang .

Pembimbing Materi



(Sawitri Yuli Hartati S, SH, MH)

Penulis



(Fani Apriyanto)

MOTTO

Hidup hanya sekali maka pergunakanlah hidup dengan sebaik-baiknya.

Segagal-gagalnya seseorang ialah orang yang tidak mau berusaha.

Hidup dengan melakukan kesalahan akan lebih bermakna daripada benar karena tidak pernah berbuat apa-apa.



Skripsi ini kupersembahkan buat ibunda dan ayahanda tercinta yang telah mengantarkan penulis menyelesaikan study serta adik-adikku yang tidak kenal lelah dalam memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Hal i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Sejarah Merek	11
2. Pengertian Merek	17
3. Fungsi Merek	21
4. Jenis Merek	22
5. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual.....	22
6. Syarat-Syarat Permohonan Pendaftaran Merek di Indonesia.	23

7. Merek Ditolak Dan Merek Didaftar.....	28
8. Perpanjangan Pendaftaran Merek Di Indonesia.....	35
9. Sanksi Terhadap Pelanggaran Atas Suatu Merek	38
B. Kerangka Berfikir	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	42
B. Waktu Penelitian	42
C. Jenis Penelitian.....	42
D. Populasi Sampel	43
E. Teknik Pengolahan Data.....	43
F. Analisa Data.....	44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus	45
B. Analisis Kasus.....	52
1. Pendapat para pakar	52
2. Analisa Penulis.....	57

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	61
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan dunia usaha di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang pesat serta meluasnya arus globalisasi yang berlangsung di segala aspek kehidupan. Perkembangan tersebut diiringi dengan adanya peningkatan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam dunia usaha dikenal suatu istilah yaitu merek. Merek merupakan salah satu kategori Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Secara substantif pengertian HAKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah :

“Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap barang adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi oleh orang lain, karena adanya merek itu, maka barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan”¹.

Menurut Sudargo Gautama :

“Merek itu harus merupakan suatu tanda, tanda itu dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek”².

¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 27.

² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, 1989, hal. 34.

Oleh karena itu, pentingnya merek untuk membedakan jenis barang dan jasa yang satu dengan yang lainnya. Untuk menjaga agar kepastian hukum tentang merek di Indonesia tetap terjamin maka dibuatlah Undang-undang tentang merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal ini dibuat untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan juga mencegah timbulnya persaingan yang tidak jujur sehingga para produsen barang dan konsumen selaku pemakai barang dapat memakai merek dengan tenang tanpa takut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Pengertian merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang 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.

Oleh karena merek memegang peranan yang sangat penting bagi konsumen sehingga diperlukan sistem pengaturan yang memadai hal ini merupakan perwujudan dari bentuk perlindungan konsumen sebagaimana ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, tentu saja dalam hal ini perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang

menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Selanjutnya merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Pengertian tentang merek dagang dan merek jasa juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu 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 hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad :

“Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, yang menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan”³.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa : “hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hal. 120.

Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selain itu merek juga berfungsi sebagai promosi bagi produsen dan perdagangan atau jasa bersangkutan. Merek adalah simbol bagi pedagang untuk memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pemasaran tersebut⁴.

Di Indonesia bagi setiap merek selalu dilindungi dan dijamin kepastian hukumnya oleh undang-undang. Adapun undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek dimulai dengan berlakunya UU. No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan pada tanggal 11 Oktober 1961. Undang-undang Merek Tahun 1961 ini diperbaiki dengan UU. No.19 Tahun 1992 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Selanjutnya diubah lagi dengan UU. No.14 Tahun 1997 pada tanggal 17 Mei 1997. Berdasarkan pertimbangan bahwa merek mempunyai peran penting dalam era globalisasi dan juga untuk mempertahankan persaingan usaha yang sehat serta diratifikasinya perjanjian internasional, maka dibuat undang-undang merek baru yaitu UU. No. 15 Tahun 2001 yang diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2001⁵.

Selain undang-undang tersebut diatas terdapat pula dua peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek.

⁴ *Ibid*, hal. 29.

⁵ Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, PT Gramedia Wdiasarana, Jakarta, 2002, hal. 11.

Sedangkan sistem pendaftaran merek yang dianut di Indonesia saat ini menurut UU. No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sistim Konstitutif yaitu Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh si pemohon (pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa secara bersama atau badan hukum) atau kuasanya dengan mencantumkan beberapa persyaratan dan lampiran-lampiran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada dibawah departemen yang dipimpin oleh menteri.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek juga mengenal istilah hak prioritas. Hak Prioritas yaitu hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* atau *Agreement Establishing The World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (*filing date*) di negara asal merupakan tanggal prioritas (*priority date*) di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Apabila permintaan pendaftaran merek yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran dan tidak bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka kantor merek akan mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum

Merek. Kemudian Direktorat Jenderal Merek dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak didaftar dalam Daftar Umum Merek akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya. Akibat hukum dari sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan hak atau sebagai pemegang merek yang sah diseluruh wilayah Indonesia.⁶

Terhadap permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan, dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya permohonan merek untuk didaftar Direktorat Jenderal akan mengumumkan permohonan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pengumuman permintaan pendaftaran merek tersebut berlangsung selama 3 (tiga) bulan. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Atas permohonan pemilik merek terdaftar atau kuasanya kepada Direktorat Jenderal, jangka waktu perlindungan merek tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, yaitu 10 (sepuluh) Tahun.

Namun tidak semua merek yang diajukan dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Selain ada merek yang tidak dapat didaftarkan ada juga permohonan dari merek yang harus ditolak oleh Direktorat Jenderal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Penolakan tersebut merupakan atas persetujuan

⁶ *ibid.* hal. 58.

Direktorat Jenderal. Kemudian hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya suatu merek harus mendapatkan suatu perlindungan. Di Indonesia perlindungan tersebut diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, sehingga seorang pemilik merek atas sebuah merek dapat menuntut seseorang tanpa izin telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang berhak dalam bidang perdagangan dan jasa yang sama.

Bukti pelanggaran biasanya dilaporkan kepada polisi yang akan memeriksa perkara serta menyita semua barang bukti yang diduga sebagai bukti pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual pihak pelapor. Kasus ini biasanya akan ditangani oleh seorang jaksa yang berusaha agar supaya kasus tersebut beserta pelanggarnya dapat dibawa ke pengadilan.

Jika pelanggar dapat dibuktikan bersalah, maka dia akan ke dalam penjara dan/atau dikenakan denda. Tetapi pada prakteknya mungkin saja melaksanakan tuntutan kriminal tanpa tuntutan perdata atau tuntutan perdata tanpa tuntutan kriminal. Semuanya tergantung apakah polisi dan penuntut yakin bahwa kasus tersebut cukup kuat dibawa ke pengadilan berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan apakah pihak yang dirugikan akan membawa pelanggar ke pengadilan atau tidak.

⁷ *Ibid*, hal. 51.

Untuk membawa pelanggar ke pengadilan tentunya akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak sehingga ada pihak yang meminta perlindungan negara untuk menghentikan kegiatan pelanggaran selanjutnya upaya-upaya hukum yang bisa digunakan untuk kasus pelanggaran HKI adalah ganti rugi dan keuntungan, putusan sela (dimana hakim akan memerintahkan supaya tindakan pelanggaran HKI dihentikan), penyitaan barang, dan putusan penyerahan barang.⁸

Selain menggunakan nama orang, pemilik merek juga menggunakan nama-nama pejuang atau pahlawan seperti merek untuk makanan yaitu bakmi GAJAHMADA, merek untuk majalah yaitu majalah KARTINI, merek untuk alat olahraga yaitu shuttlecock (bola bulutangkis) GAJAH MADA, serta merek-merek jasa dibidang pendidikan yaitu Universitas DIPONEGORO, Universitas GAJAH MADA, Universitas MPU TANTULAR dan lain sebagainya.

Namun pasal 6 ayat (3a) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek melarang penggunaan merek tersebut. Pasal itu berbunyi: “Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut : merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, Foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak”.

Dewasa ini ada merek yang menggunakan nama-nama pejuang atau pahlawan seperti yang kita lihat. Merek-merek tersebut sudah terdaftar dikantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seperti merek GAJAH

⁸ *Ibid*, hal. 97.

MADA untuk *shuttlecock* (bola bulutangkis), yang terdaftar pada tanggal 28 Maret 1985 dengan nomor 192923 atas nama pemilik JA. SETYOSO. Merek tersebut kemudian diperpanjang lagi pada tanggal 16 Januari 1996 dengan nomor 351985.

Merek GAJAH MADA untuk tas plastik yang terdaftar pada tanggal 30 Mei 1996 dengan nomor 359717 atas nama pemilik AGUS LINDIANTO. Serta merek KARTINI untuk majalah yang terdaftar pada tanggal 29 Oktober 1999 dengan nomor 433743 atas nama pemilik AD. TUAPATTINAYA. Sedangkan Merek GM bakmi GAJAH MADA terdapat perubahan kepemilikan yaitu dari PT. GRAND MIE SEJATI menjadi PT. GRIYA MIE SEJATI yang terdaftar pada tanggal 12 Agustus 1994 dengan nomor 309597⁹.

Maka atas uraian tersebut diatas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan mengambil contoh salah satu nama pahlawan di Indonesia yaitu nama Kartini untuk merek majalah wanita, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan Judul **“Analisis Terhadap Pelanggaran Merek Penggunaan Nama Kartini Pada Majalah Kartini Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan batasan-batasan yang menjadi permasalahan pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pendaftaran Hak atas Merek dapat memberikan kepastian Hukum ?

⁹ Data diambil di Perpustakaan Kantor Direktorat Jenderal Merek Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang.

2. Mengapa penggunaan nama "KARTINI" pada Majalah Kartini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada pada UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Pendaftaran Hak Atas Merek dapat memberikan kapastian hukum.
- b. Untuk mengetahui bahwa penggunaan nama "KARTINI" pada majalah Kartini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada pada UU. No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dengan dilaksanakannya penelitian ini dapat disajikan suatu gambaran bagi para pembaca mengenai merek. Antara lain sejarah lahirnya merek, pengertian merek, fungsi merek, merek sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual, syarat-syarat permohonan pendaftaran merek di Indonesia, merek ditolak dan merek didaftar, perpanjangan merek di Indonesia, sanksi terhadap pelanggaran atas suatu merek.
- b. Bagi pembaca, khususnya mahasiswa atau mahasiswi fakultas hukum, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang hukum yang terkait dengan merek dan juga dapat menarik suatu kesimpulan, bagaimana merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Sejarah Merek

Asal usul merek berpangkal di sekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini.

Merek telah digunakan sejak abad pertengahan untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*indication of origin*)¹. Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrilisasi. Bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak, dan alat-alat pemotong. Sistem tanda resmi seperti itu terus dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya².

Kebutuhan adanya perlindungan hukum atas merek semakin berkembang dengan pesatnya orang-orang yang melakukan peniruan. Terlebih pula setelah dunia perdagangan dan alat transportasi yang

¹ Harsono Adisumarno, *Hak Milik Intelektual, Khusus Paten dan Merek*, Akademika Presindo, Jakarta, 1991, hal.44.

² Bambang Kesowo, "*Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia*", Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1995, hal. 16.

semakin maju, maka keadaan yang seperti inilah yang menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.

Perlindungan atas merek di Inggris pada perkembangan awalnya adalah untuk melawan peniruan. Kasus mengenai merek yang pertama diselesaikan di pengadilan Inggris adalah kasus *Lord Hardwicke L.C. in Blanchard* lawan *Hill* pada tahun 1742, sedangkan peraturan merek yang pertama dibuat adalah *Merchandise mark Act* pada tahun 1862. Sebelumnya Inggris pada tahun 1857 telah mengadopsi sistem pendaftaran merek dari hukum Perancis³.

Undang-undang yang dikenal dengan *Merchandise Mark* ini mendasarkan cara perlindungannya dalam bentuk hukuman pidana. Undang-Undang tersebut kemudian dilengkapi dan diperbaharui pada tahun 1887 selanjutnya terus diperbaharui dan terus berlaku sampai dibuatnya undang-undang baru yang dikenal dengan *The Trade Description Act* tahun 1968⁴.

Inggris selain memiliki Undang-undang *Merchandise Marks*, juga mempunyai Undang-undang Merek lainnya, yaitu *Trade Mark Registration Act 1875* yang diperbaharui pada tahun 1876 dan pada tahun

³ Djoko Prakoso, *Hukum Merek dan Patent Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 1991, hal. 44.

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Merek*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 5.

1877 digabungkan ke dalam *Patens Design And Trade Marks* 1883. Selain itu pada tahun 1939 dikeluarkan *Trade Marks Act* yang pada tahun 1984 atas rekomendasi *The Mathys Departemental Committee*, undang-undang itu diperbaharui dan memasukan sistem pendaftaran merek jasa.

Berkembangnya perdagangan internasional mengakibatkan adanya kebutuhan untuk perlindungan merek secara internasional pula. Tahun 1883 di Paris dibentuk sebuah konvensi mengenai hak milik perindustrian yang kemudian menjadi tonggak sejarah mulainya perkembangan peraturan merek secara internasional.

Sebagai konsekuensinya dari kegiatan perdagangan transnasional dibutuhkan sekali peraturan merek yang tegas tetapi sederhana sesuai dengan posisi merek yang merupakan bagian strategis dari pemasaran. Pada tahun 1973 di Wina ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Inggris sebagai pemimpin negara-negara Perjanjian Madrid (*Madrid Agrerment*) yaitu sebuah perjanjian internasional yang dikenal dengan *Trademark Registration Treaty*.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pertama kali pada masa Kolonial Belanda saat dikeluarkannya Undang-undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam *Reglement Industrielle Eigendom kolonien* yang dimuat dalam Stb. 1912 nomor 545 jo Stb. 1913 nomor 214.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 peraturan ini juga dinyatakan terus berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 serta penjelasannya dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 2341. Undang-undang tersebut mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua ketentuan tersebut mempunyai banyak persamaan, sedangkan perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya merek, yaitu sepuluh tahun menurut Undang-undang Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari *Reglement Industriele Eigendom kolonien* 1912 yaitu 20 (dua puluh) tahun⁵.

Perbedaan lain yaitu Undang-Undang Merek Tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 (tiga puluh lima) kelas, penggolongan yang semacam ini 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 *Redlement Industriele Eigendom Kolonien* 1912.

Undang-Undang Merek tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan selama kurang dari 31 (tiga puluh satu) tahun, untuk kemudian Undang-

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Sejarah hukum Merek*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 76.

Undang ini dengan berbagai pertimbangan dan alasan harus dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490 pada tanggal 28 Agustus 1992, dan Undang-Undang ini berlaku sejak 1 April 1993. Alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Tahun 1961 adalah karena undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Memang apabila dilihat dari Undang-Undang Merek Tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibandingkan dengan Undang-Undang Merek Tahun 1961. Misalnya mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif dan sebagainya.

Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 selanjutnya dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1997. Undang-Undang tersebut dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3681.

Terhadap berbagai ketentuan mengenai merek selanjutnya dirubah dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001 tentang Merek yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 dan

penjelasannya dimuat dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4131 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2001⁶.

Salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 adalah karena perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek Tahun 1997 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Merek tahun 2001 yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

⁶ Sujud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual*, PT. Gramedia, Jakarta, 2002, hal. 11.

2. Pengertian Merek

Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Jadi merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Tanda tertentu disini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek.

Wujud merek dapat berupa suatu gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar “sepotong garis” atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar “benang kusut”.

Pada zaman modern sekarang ini dengan perkembangan industri dan perdagangan yang sangat cepat maka bangsa Indonesia memerlukan suatu hukum tentang merek. Hal ini didasarkan atas kebutuhan untuk melindungi barang atau jasa dari kemungkinan pemalsuan atau persaingan yang tidak wajar (curang) dan kebutuhan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa di Indonesia.

Berdasarkan alasan itulah maka di Indonesia telah membuat Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa merek adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Pengertian Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka dapat diketahui bahwa merek :

1. Tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut;
 2. Memiliki daya pembeda dengan merek lain yang sejenis ;
 3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis
- Selain pengertian yang dirumuskan dalam Undang-Undang juga ada beberapa pengertian merek yang dikemukakan oleh para pakar hukum ekonomi sebagai penjelasan dan pemahaman tentang merek.

Menurut H.M.N Purwosutipto, “*merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis*”⁷.

Tirtaamidjaja merumuskan bahwa, “*Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan diatas barang atau*

⁷ H.M.N Purwosutipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1984, hal. 1.

diatas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”⁸.

R. Soekardono memberikan rumusan bahwa :

“Merek adalah sebuah tanda dengan mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”⁹.

Harsono Adisumarto merumuskan bahwa :

“Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek, digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembeda. Oleh karena itu, merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan”¹⁰.

Iur Soerjatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau dari aspek fungsinya, yaitu :

“Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya, Oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”¹¹.

Dengan menyimak rumusan pengertian merek yang disebutkan di atas, maka merek berfungsi sebagai pembeda dari produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain.

⁸ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta, 1962, hal 27.

⁹ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1983, hal. 80.

¹⁰ Harsono Adisumarno, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Presindo, Jakarta, 1990, hal.44.

¹¹ Iur Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1980, hal.84.

Barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang dan jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti rokok, angkutan, pengemasan dan penyimpanan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis, hal ini untuk memudahkan dalam perdagangan.

Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa¹².

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 juga mengatur tentang jenis-jenis merek. Jenis-jenis merek yang dimaksud terdiri dari merek dagang dan merek jasa, sedangkan merek kolektif hanya pemakaiannya secara kolektif. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

¹² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2003. hal. 32.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya, sedangkan pengertian merek kolektif terdapat dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah Merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan jasa jenis lainnya.

3. Fungsi Merek

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut Produsen, Pedagang dan Konsumen. Dari pihak Produsen, merek digunakan untuk menjamin nilai hasil produksinya khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.¹³

Jadi merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau

¹³ *Ibid*, hal. 56.

pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan.

Merek adalah simbol bagi pihak pedagang untuk memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut. Disamping itu merek juga dapat berfungsi dalam merancang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

4. Jenis Merek

Jenis Merek di Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 adalah merek dagang dan merek jasa. Selain itu juga dikenal juga dengan merek kolektif. Merek Kolektif pada hakekatnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek dagang dan jasa, tetapi yang lebih ditekankan adalah kepada pemakai merek tersebut yaitu digunakan secara bersama-sama (kolektif) oleh beberapa orang atau badan hukum dalam perdagangannya.

5. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan usaha di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang pesat, era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Secara khusus mengenai hak merek ini secara eksplisit disebut sebagai barang immaterial dalam konsideran Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, bagian menimbang butir a yang berbunyi “bahwa di dalam era perdagangan global sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah

diratifikasi Indonesia, peranan Merek menjadi sengan penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat”.¹⁴

Bahwa Hak Merek merupakan suatu hak dasar yang mengawali atas Hak kekayaan intelektual lainnya contohnya Hak Cipta, suatu merek pasti ada unsur ciptaannya misalnya huruf atau gambar. Bahwa hak merek tersebut hanya digunakan pada nilai ekonomisnya atau mencari keuntungan semata.

6. Syarat-Syarat Permohonan Pendaftaran Merek di Indonesia

Bahwa untuk mengetahui status dari suatu hak atas merek tergantung pada sistem yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem-sistem ini dikenal dengan Sistem Konstitutif dan Deklaratif.

Sistem Konstitutif adalah Hak atas merek diperoleh karena melalui pendaftaran, sedangkan Sistem Deklaratif adalah Hak atas merek diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak melalui pendaftaran.

Dalam sistem Deklaratif ini suatu merek yang belum didaftarkan bukan merupakan pelanggaran hukum, yang bersangkutan tetap dapat menggunakan merek tersebut dan sebagai pemakai pertama apabila ia dapat membuktikan bahwa ia sebagai pemakai pertama yang berhak atas merek yang dipakainya.

Sedangkan Sistem pendaftaran yang dianut di Indonesia sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang berbunyi: “Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan Negara

¹⁴ Undang – Undang Perlindungan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), Citra Umbara, Bandung, 2007, hal. 250.

kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya”.¹⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut Sistem Konstitutif, yaitu Hak atas merek yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar. Siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. Sistem ini menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum menguntungkan kepada Pemilik yang telah mendaftarkan mereknya ke Kantor Direktorat Jendral.

Tanda bukti bahwa pemilik merek yang sah yang telah mendaftarkan mereknya ke Kantor Direktorat Jendral adalah dalam bentuk sertifikat yang dikeluarkan oleh Kantor Direktorat Jendral sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan.

Keuntungan memakai Sistem Konstitutif dengan Sistem Deklaratif adalah jika terjadi masalah/sengketa. Sistem Konstitutif akan lebih mudah pembuktiannya daripada Sistem Deklaratif, Hal ini terjadi karena Sistem Deklaratif tidak mempunyai / tidak terdapat bukti-bukti (surat-surat) yang dapat diajukan sebagai bukti otentik. Padahal dalam perkara perdata dalam pemeriksaan di pengadilan ialah bukti tulisan yang paling diutamakan karena peristiwa hukumnya mudah diungkapkan dengan bukti keterangan saksi-saksi atau alat bukti lainnya.

¹⁵ Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 52.

Prosedur permohonan pendaftaran merek di Indonesia diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. tanggal, bulan dan tahun;
 - b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
 - c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
 - e. nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon

yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang diwakilkan.

7. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Lampiran-lampiran yang biasanya dimintakan, terdiri antara lain:¹⁶

1. Dua puluh helai etiket merek yang dimintakan pendaftaran dengan ukuran maksimal 9×9 cm dan minimal 2×2 cm.
2. Akta pendirian badan hukum apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
3. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri
4. Surat kuasa khusus apabila permintaan diajukan melalui kuasa (kuasa disini adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI).

¹⁶ *ibid*, hal. 40

5. Bukti permintaan pertama kali yang menimbulkan hak prioritas dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
6. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon secara bersama berhak atas merek tersebut, maka semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Prinsip yang sama juga dikenakan dalam hal permohonan itu ditandatangani oleh salah satu dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.

Permohonan diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau kedudukan tetap diluar wilayah Indonesia dalam permohonan pendaftaran mereknya wajib mendaftarkan melalui domisili kuasanya sebagai domisili hukumnya di Indonesia.

Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Dalam huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Ketentuan ini lebih lanjut dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk

perlindungan masyarakat konsumen. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

7. Merek Ditolak dan Merek Didaftar

a. Merek Ditolak

Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Terhadap permintaan pendaftaran merek yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari maka Kantor Merek / Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantif.¹⁷

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan dengan cara yang dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ditentukan sebagai berikut :

a. Merek dapat didaftar dengan itikad baik pemohon

(Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Ketentuan ini sangat penting sebagaimana juga ditunjukkan dalam penjelasan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk meniru, membonceng, menjiplak reputasi merek orang lain demi kepentingan usahanya. Tindakan pendaftaran merek seperti ini diduga dapat merugikan pihak lain yang memiliki merek tersebut atau

¹⁷ *ibid*, hal. 48.

menyesatkan konsumen atau menimbulkan kondisi persaingan tidak sehat. Dalam kaitan ini itikad tidak baik terlebih karena adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal atau diketahui tersebut.

- b. Pemeriksaan mengenai merek yang dimintakan pendaftaran apakah termasuk merek yang dapat didaftar atau tidak. Merek tidak dapat dimohonkan pendaftarannya karena mengandung unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi “Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum.
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum apabila pengguna tanda tersebut dapat menyinggung perasaan seseorang atau perasaan suatu golongan minoritas maupun mayoritas.

Tidak memiliki daya pembeda yang berarti suatu tanda yang terlalu sederhana seperti satu tanda garis, satu tanda titik, ataupun terlalu rumit dalam pembedaanya tidak dapat dianggap sebagai merek.

Tanda yang telah menjadi milik umum adalah tanda-tanda yang telah dikenal masyarakat umum sebagai tanda pengenal, contohnya ialah tanda sendok dan garpu yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai rumah makan atau restoran, sehingga tanda ini bersifat umum karena masyarakat umum mengetahui bahwa apabila menemukan tanda sendok dan garpu yang bersilang itu berarti rumah makan atau restoran. Oleh karena itu, tanda sendok dan garpu yang bersilang tidak dapat digunakan sebagai merek.

Unsur yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran adalah gambar atau tanda yang berkaitan dengan barang tersebut, contohnya seseorang mendaftarkan merek “motor” tetapi ia memakai “gambar motor” untuk produk motor, hal ini tidak dibenarkan karena ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama sehingga membingungkan pihak konsumen atau si pemakai barang.

- c. Pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah didaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis (Pasal 6 ayat 1 a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

- d. Pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal (*well known trademark*) pihak lain untuk barang dan/atau jasa (Pasal 6 ayat 1 b Undang-Undang Nomor 15 Tentang Merek).

Bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan karena merek yang mau didaftarkan itu sudah dikenal oleh masyarakat umum.

- e. Pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan indikasi geografi yang sudah dikenal (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).¹⁸

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat 3 Undang-Undang. Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi: permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal atau Kantor Merek, apabila merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai orang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun lembaga internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

¹⁸ *ibid*, hal. 49.

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berwenang.

Kantor merek dalam melakukan pemeriksaan substantif harus menyelesaikannya dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penerimaan (Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan oleh pemeriksa pada Kantor Merek Direktorat Jenderal (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Atas hasil pemeriksaan, pemeriksa (*Trademark Examiner*) melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tersebut dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan Direktorat Jenderal yang selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek).¹⁹

Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak atas persetujuan Direktorat Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya (Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

¹⁹ *Ibid*, hal. 51.

Dalam hal ini Direktorat Jenderal atau Kantor Merek berkesimpulan bahwa permohonan pendaftaran ditolak karena salah satu alasan terdapat dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU. No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Merek-merek yang ditolak pendaftarannya, baik dengan alasan Pasal 4, Pasal 5 maupun Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan keberatan atau tanggapan dengan menyebutkan alasannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek tersebut (Pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek). Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Direktorat Jenderal menetapkan keputusan penolakan permohonan tersebut (Pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek).

Dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atas keputusan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. (Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Keputusan terhadap penolakan keberatan atau tanggapan atas penolakan hasil pemeriksaan substantif diberitahukan secara tertulis

kepada pemohon atau kuasanya dengan disebutkan alasannya (Pasal 20 ayat 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001).

Pemohon atau kuasanya dengan disebutkan alasannya. Terhadap putusan penolakan tersebut, segala biaya yang telah telah dibayar kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali (Pasal 20 ayat 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).²⁰

b. Merek Didaftar

Terhadap pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan oleh pemeriksa pada Kantor Merek Direktorat Jenderal. Atas hasil pemeriksaan, pemeriksa (*Trademark Examiner*) melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tersebut dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan Direktorat Jenderal yang selanjutnya akan diumumkan dalam Daftar Umum Merek dalam waktu pengumuman.

Terhadap permintaan pendaftaran merek yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran dan tidak bertentangan dengan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Kantor Merek akan mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek. Kemudian Direktorat Jenderal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak didaftar dalam Daftar Umum Merek akan menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya. Akibat hukum dari Sertifikat Merek sebagai bukti pemilikan

²⁰ *Ibid*, hal. 52.

hak atau sebagai pemegang merek yang sah di seluruh wilayah teritorial Indonesia.²¹ Dalam Sertifikat Merek berisi, antara lain:

- a. Nama dan Alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
- b. Nama dan Alamat lengkap kuasa (dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa);
- c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
- d. Nama negara dan Tanggal Permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- e. Etiket Merek yang didaftarkan (termasuk keterangannya, terjemahan dalam Bahasa Indonesia bila huruf atau bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia) waktu paling lama;
- f. Nomor dan Tanggal pendaftaran;
- g. Kelas dan jenis barang dan / atau jasa yang mereknya didaftar;
- h. Jangka Waktu berlakunya pendaftaran merek.

8. Perpanjangan Pendaftaran Merek Di Indonesia

Dengan Didaftarkanya suatu merek, maka pemilik merek mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh Undang-undang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, yang berbunyi “Hak atas merek adalah hak eksekutif 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;. Adapun

²¹ *Ibid*, hal. 58.

maksud pihak lain dalam pasal tersebut adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang mengatur jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang menyatakan “merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”.

Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek), dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal hak Atas Kekayaan Intelektual secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan (Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Permintaan untuk itu dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan untuk itu akan dikenakan biaya yang besarnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek (Pasal 35 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat pula ditolak oleh Direktorat Jendral apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan yaitu merek tersebut mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain (Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Permohonan perpanjangan jangka waktu merek yang ditolak akan diberitahukan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual secara tertulis dengan menyebutkan alasannya kepada pemilik merek atau kuasanya (Pasal 37 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tentang Merek).

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek (Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Setiap pemilik merek terdaftar berhak mengubah nama atau alamatnya dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual dan dikenai biaya untuk dicatat dalam Berita Umum Merek dengan disertai salinan yang sah mengenai bukti perubahan tersebut (Pasal 39 ayat 1 Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Perubahan nama atau alamat pemilik merek terdaftar telah dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut

diumumkan dalam Berita Resmi Merek (Pasal 39 ayat 2 Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

9. Sanksi Terhadap Pelanggaran Atas Suatu Merek

Umumnya seorang pelanggar ketentuan Undang-Undang tentang Merek dapat dituntut oleh negara berdasarkan hukum pidana dan juga dituntut oleh pihak yang merasa mereknya dilanggar. Tetapi mungkin saja melaksanakan tuntutan kriminal tanpa tuntutan perdata atau tuntutan perdata tanpa tuntutan kriminal. Semuanya tergantung apakah polisi dan penuntut yakin bahwa kasus tersebut cukup kuat dibawa ke pengadilan berdasarkan perundang-undangan Indonesia dan apakah pihak yang dirugikan akan membawa pelanggar ke pengadilan atau tidak. Untuk membawa pelanggar ke pengadilan tentunya akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak sehingga ada pihak yang meminta perlindungan negara untuk menghentikan kegiatan pelanggaran selanjutnya.

Upaya-upaya hukum dibawah ini bisa digunakan untuk kasus pelanggaran merek:

- a. Ganti Rugi dan Keuntungan.
- b. Putusan Sela (dimana hakim akan memerintahkan supaya tindakan pelanggaran merek dihentikan).
- c. Penyitaan Barang.
- d. Putusan Penyerahan Barang.

Pemilik merek berhak menggugat siapa saja yang menghalangi penikmatan, penggunaan secara tidak sah atau merusak nama baik (*good*

will) maupun mencemarkan reputasi yang melekat pada merek. Jika merek yang digunakan mempunyai persamaan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar, orang yang menggunakan tadi dapat dituntut membayar ganti rugi. Pemilik merek dalam mengajukan gugatan ditujukan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Dalam kenyataan, banyak pengguna merek yang mempunyai persamaan dengan merek orang lain, sengaja tidak mendaftarkan. Ada yang terang-terangan menggunakan maupun secara sembunyi-sembunyi.²²

Sanksi pidana juga diberlakukan di Indonesia yang para pelanggarnya dengan sengaja melanggar merek pihak lain. Perundang-undangan Indonesia juga memberlakukan beberapa sanksi yang cukup serius untuk bidang kerangka kekayaan intelektual ini.

Sanksi pidananya tergantung pada hak apa yang dilanggar. Namun secara garis besar sanksi pidana berkisar antara 4 (empat) sampai 5 (lima) Tahun hukuman pidana penjara dan Rp. 800.000.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Bukti pelanggaran biasanya dilaporkan kepada polisi yang akan memeriksa perkara serta menyita semua barang bukti yang diduga sebagai bukti pelanggaran merek pihak pelapor. Kasus ini biasanya akan ditangani oleh seorang jaksa yang berusaha agar supaya kasus tersebut beserta

²² Indonesia, *UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hal. 167.

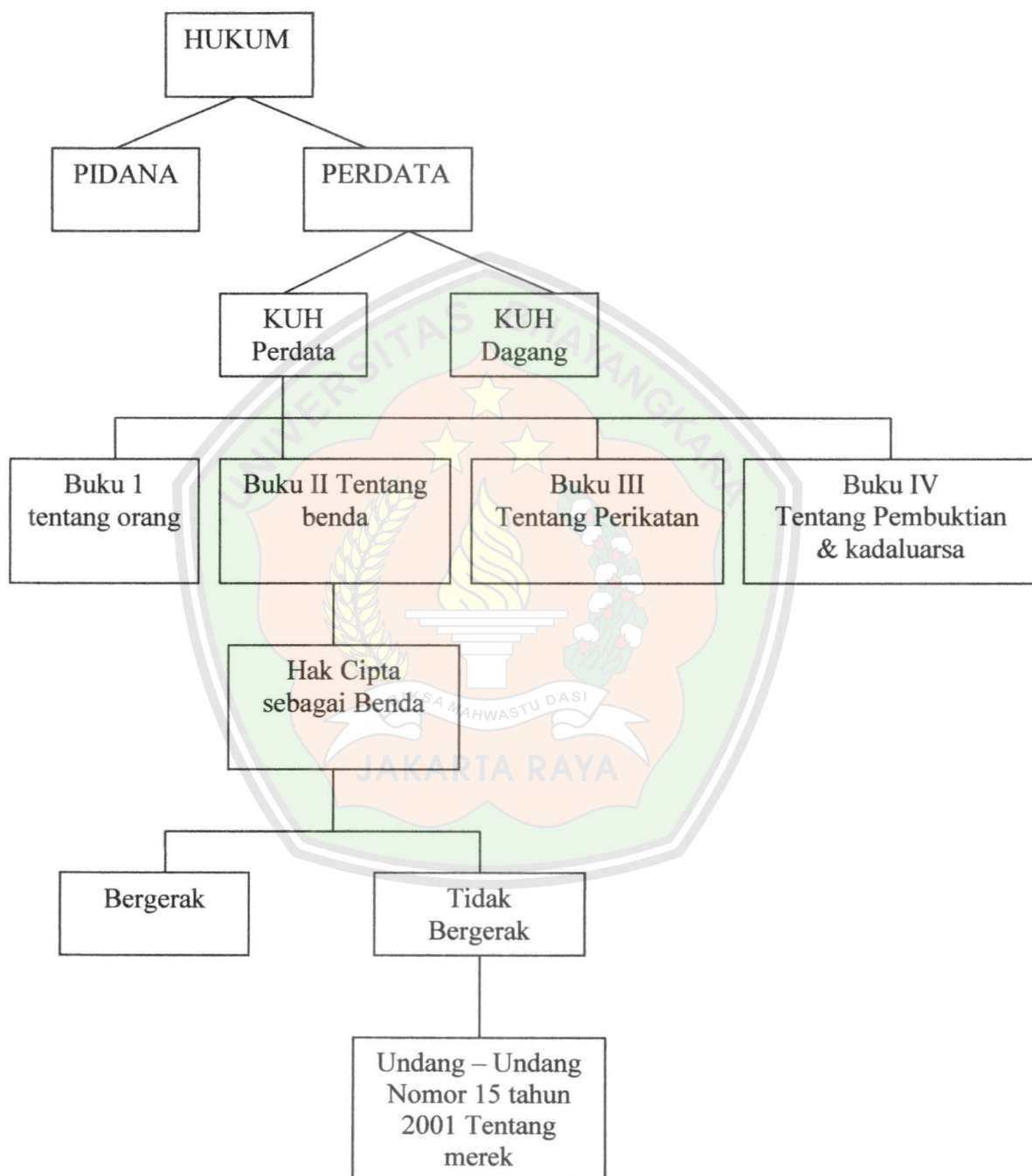
pelanggarnya dapat dibawa ke pengadilan. Jika pelanggar dapat dibuktikan bersalah, maka dia akan kedalam penjara dan/atau dikenakan denda.

Selanjutnya jika terjadi pelanggaran atas suatu merek, maka ketentuan hukum yang dipergunakan adalah ketentuan yang tercantum di dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur tentang ketentuan pidana.

Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang cara gugatan pada Pengadilan Niaga, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur tentang kasasi.

Pasal 84 UU. No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tentang alternatif penyelesaian sengketa, Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang penetapan sementara pengadilan dan pasal 89 UU. No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tentang penyidikan.

B. Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di :

1. Kantor Majalah KARTINI di jalan Garuda No.80a Jakarta Pusat.
2. Kantor Konsultan Hukum Sulistya Adi & Associates di jalan Tebet Raya No.30 Jakarta.
3. Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia di jalan Daan Mogot Km.24 Tangerang Banten 15119.
4. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya di jalan Dharmawangsa I No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140.

B. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, yakni bulan Mei sampai dengan Agustus 2007.

C. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian secara normatif analisis yaitu dengan menggunakan buku, tulisan atau pendapat ahli hukum, sebagai bahan acuan. Dimana penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa dan menguraikan mengenai aspek hukum di dalam UU No.15 Tahun 2001 tentang merek. Setelah data-data diperoleh dan dikumpulkan, kemudian akan diambil suatu kesimpulan.

D. Populasi Sampel

Populasi ialah semua kumpulan objek yang akan diteliti, populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang menggunakan merek nama orang terkenal. Sample ialah suatu contoh dari populasi, sampel penelitian ini adalah majalah Kartini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian tersebut pada umumnya terdapat 3 jenis alat pengumpulan data yaitu Studi Dokumen, Bahan Pustaka, Pengamatan atau Observasi dan Wawancara. Ketiga alat tersebut digunakan masing-masing dalam penyusunan skripsi ini. Alat pengumpulan datanya mempergunakan Studi Dokumen atau Bahan Pustaka dan Wawancara.

Untuk membahas masalah-masalah serta memberikan evaluasi dari pokok persoalan yang diutarakan diatas, maka dalam pengumpulan bahan-bahan, fakta-fakta dan data yang dikumpulkan, penulis mengadakan:

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian ini mempergunakan bahan pustaka/data sekunder, yang sumbernya adalah :

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang merek yaitu UU no. 15 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah no. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek dan Peraturan Pemerintah no.24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan/atau Jasa bagi pendaftaran merek.

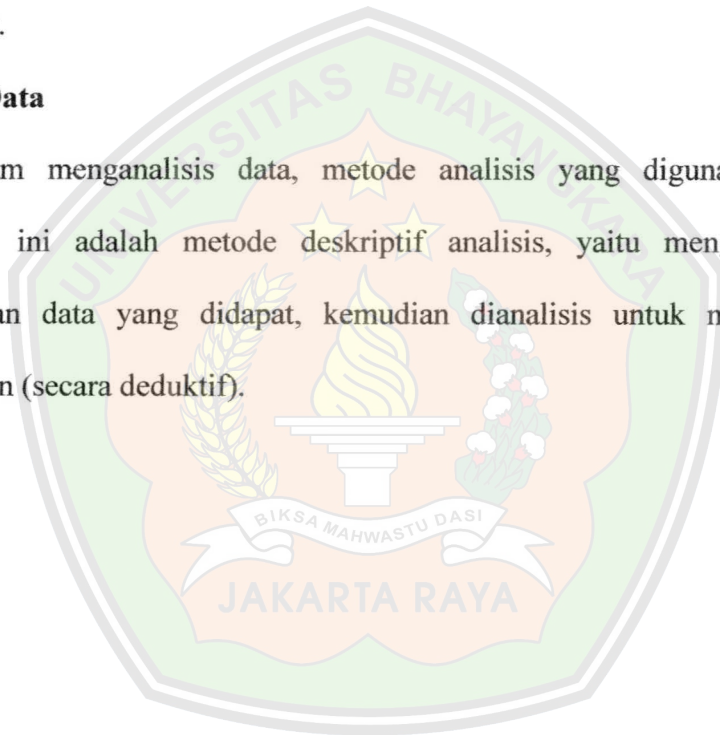
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku tentang merek, tulisan-tulisan, makalah-makalah yang diberikan dari para ahli hukum merek.
- c. Bahan hukum tertier berupa kamus merek dan ensiklopedi.

2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian ini mempergunakan data yang diperoleh secara langsung atau data primer, yaitu dengan mengadakan wawancara dengan pihak terkait.

F. Analisa Data

Dalam menganalisis data, metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan berdasarkan data yang didapat, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan (secara deduktif).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

Pada tanggal 15 Januari 1999, A.D Tuapattinaya. BA, yang beralamat di Jln. Merpati III Blok Q 1 RT 007 / RW 08 Nomor 26 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan 12330 dengan Nomor Permohonan J99-701, telah melakukan permohonan penggunaan merek kartini ke Direktorat Jenderal Hak Merek untuk digunakan sebagai merek majalah wanita.

Pada tanggal 29 Oktober 1999 Direktorat Jenderal Hak Merek mengeluarkan Berita Resmi Merek bahwa “ Merek Kartini telah terdaftar sebagai merek majalah wanita yaitu majalah Kartini dengan nomor 433744.

Raden Adjeng Kartini adalah seseorang dari kalangan *priyayi* atau kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Sosroningrat, bupati Jepara. Beliau putri R.M. Sosroningrat dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Kala itu poligami adalah suatu hal yang biasa.

Kartini lahir dari keluarga ningrat Jawa. Ayahnya, R.M.A.A Sosroningrat, pada mulanya adalah seorang wedana di Mayong. Ibunya bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kyai Haji Madirono, seorang guru agama di Teluwakur, Jepara. Peraturan Kolonial waktu itu mengharuskan seorang bupati beristerikan seorang bangsawan. Karena M.A. Ngasirah bukanlah bangsawan tinggi, maka ayahnya menikah lagi dengan Raden Ajeng Woerjan (Moerjam), keturunan langsung Raja

Madura. Setelah perkawinan itu, maka ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara menggantikan kedudukan ayah kandung R.A. Woerjan, R.A.A. Tjitrowikromo.

Kartini adalah anak ke-5 dari 11 bersaudara kandung dan tiri. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Beliau adalah keturunan keluarga yang cerdas. Kakeknya, Pangeran Ario Tjondronegoro IV, diangkat bupati dalam usia 25 tahun. Kakak Kartini, Sosrokartono, adalah seorang yang pintar dalam bidang bahasa.

Sampai usia 12 tahun, Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS (*Europese Lagere School*). Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda. Tetapi setelah usia 12 tahun, ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit.

Karena Kartini bisa berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat kepada teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satunya adalah Rosa Abendanon yang banyak mendukungnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi, dimana kondisi sosial saat itu perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah.

Kartini banyak membaca surat kabar Semarang *De Locomotief* yang diasuh Pieter Brooshoof, ia juga menerima *leestrommel* (paket majalah yang diedarkan toko buku kepada langganan). Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat, juga ada majalah wanita

Belanda *De Hollandsche Lelie*. Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya dan dimuat di *De Hollandsche Lelie*. Dari surat-suratnya tampak Kartini membaca apa saja dengan penuh perhatian, sambil membuat catatan-catatan.

Kartini menyebut salah satu karangan atau mengutip beberapa kalimat. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas.

Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20, terdapat judul *Max Havelaar* dan *Surat-Surat Cinta* karya Multatuli, yang pada November 1901 sudah dibacanya dua kali. Lalu *De Stille Kraacht (Kekuatan Gaib)* karya Louis Coperus. Kemudian karya Van Eeden yang bermutu tinggi, karya Augusta de Witt yang sedang-sedang saja, roman-feminis karya Nyonya Goekoop de-Jong Van Beek dan sebuah roman anti-perang karangan Berta Von Suttner, *Die Waffen Nieder (Letakkan Senjata)*. Semuanya berbahasa Belanda.

Oleh orangtuanya, Kartini disuruh menikah dengan bupati Rembang, Raden Adipati Joyodiningrat, yang sudah pernah memiliki tiga istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suaminya mengerti keinginan Kartini dan Kartini diberi kebebasan dan didukung mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang kini digunakan sebagai Gedung Pramuka.

Anak pertama dan sekaligus terakhirnya, RM Soesalit, lahir pada tanggal 13 September 1904. Beberapa hari kemudian, 17 September 1904, Kartini meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang.

Berkat kegigihannya Kartini, kemudian didirikan Sekolah Wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada 1912, dan kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon dan daerah lainnya. Nama sekolah tersebut adalah "Sekolah Kartini". Yayasan Kartini ini didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh Politik Etis.

Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai **Hari Kartini**.

Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada para teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul *Door Duisternis tot Licht* yang artinya *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Dalam bahasa Inggris, surat-surat Kartini juga pernah diterjemahkan oleh Agnes L. Symmers.

Terbitnya surat-surat Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia.

Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya, seperti tertulis: *Zelf-ontwikkeling* dan *Zelf-onderricht*, *Zelf-vertrouwen* dan *Zelf-werkzaamheid* dan juga *Solidariteit*. Semua itu atas dasar *Religieusiteit*, *Wijsheid en Schoonheid* (yaitu Ketuhanan, Kebijakan dan Keindahan), ditambah dengan *Humanitarianisme* (peri kemanusiaan) dan *Nasionalisme* (cinta tanah air).

Surat-surat Kartini juga berisi harapannya untuk memperoleh pertolongan dari luar. Pada perkenalan dengan Estelle "Stella" Zehandelaar, Kartini mengungkapkan keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu.

Pandangan-pandangan kritis lain yang diungkapkan Kartini dalam surat-suratnya adalah kritik terhadap agamanya. Ia mempertanyakan mengapa kitab

suci harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami. Ia ungkapkan juga tentang pandangan: dunia akan lebih damai jika tidak ada agama yang sering menjadi alasan manusia untuk berselisih, terpisah, dan saling menyakiti. "...Agama harus menjaga kita daripada berbuat dosa, tetapi berapa banyaknya dosa diperbuat orang atas nama agama itu..."

Kartini juga mempertanyakan tentang agama yang dijadikan pembenaran bagi kaum laki-laki untuk berpoligami. Bagi Kartini, lengkap sudah penderitaan perempuan Jawa yang dunianya hanya sebatas tembok rumah dan tersedia untuk dimadu pula.

Surat-surat Kartini banyak mengungkap tentang kendala-kendala yang harus dihadapi ketika bercita-cita menjadi perempuan Jawa yang lebih maju. Meski memiliki seorang ayah yang tergolong maju karena telah menyekolahkan anak-anak perempuannya meski hanya sampai umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk ke sana tertutup.

Kartini sangat mencintai sang ayah. Namun ternyata, cinta kasih terhadap sang ayah tersebut juga pada akhirnya menjadi kendala besar dalam mewujudkan cita-cita. Sang ayah, dalam surat, juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini. Ia disebutkan akhirnya mengizinkan Kartini untuk belajar menjadi guru di Betawi, meski sebelumnya tak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan studi ke Belanda ataupun untuk masuk sekolah kedokteran di Betawi.

Keinginan Kartini untuk melanjutkan studi-terutama ke Eropa memang diungkap dalam surat-surat. Beberapa sahabat penanya mendukung dan

berupaya mewujudkan keinginan Kartini tersebut. Dan ketika akhirnya Kartini membatalkan keinginan yang hampir terwujud tersebut, terungkap adanya kekecewaan dari sahabat-sahabat penanya. Niat dan rencana untuk belajar ke Belanda tersebut akhirnya beralih ke Betawi saja setelah dinasihati oleh Nyonya Abendanon bahwa itulah yang terbaik bagi Kartini dan adiknya Rukmini.

Kemudian, pada pertengahan tahun 1903 saat berusia sekitar 24 tahun, niatan untuk melanjutkan studi menjadi guru di Betawi pun pupus. Dalam sebuah surat kepada Nyonya Abendanon, Kartini mengungkapkan tidak berniat lagi karena ia sudah akan menikah. "...*Singkat dan pendek saja, bahwa saya tiada hendak mempergunakan kesempatan itu lagi, karena saya sudah akan kawin...*" Padahal saat itu pihak departemen pengajaran Belanda sudah membuka pintu kesempatan bagi Kartini dan Rukmini untuk belajar di Betawi.

Pada saat menjelang pernikahan, terdapat perubahan penilaian Kartini soal adat Jawa. Ia menjadi lebih toleran. Ia menganggap pernikahan akan membawa keuntungan tersendiri dalam mewujudkan keinginan mendirikan sekolah bagi para perempuan bumiputra kala itu. Dalam surat-suratnya, Kartini menyebutkan bahwa sang suami tidak hanya mendukung keinginannya untuk mengembangkan ukiran Jepara dan sekolah bagi perempuan bumiputra saja, tetapi juga disebutkan agar Kartini dapat menulis sebuah buku. Buku yang terkenal adalah "Habis Gelap Terbitlah Terang".

B. Analisa Kasus

1. Pendapat Para Pakar

Menurut Bapak Soemardi, SH, MH, Kasubdit Pemeriksa Merek Dagang, wawancara tanggal 3 Juli 2007 di Kantor Direktorat Hak Kekayaan Intelektual bahwa penggunaan nama seseorang sebagai merek diatur Pasal 1 angka 1 UU. No.15 Tahun 2001 tentang Merek serta terdapat dalam Pasal 6 ayat (3a) UU. No.15 Tahun 2001 tentang Merek khususnya mengenai nama orang terkenal.

Penggunaan nama orang sebagai merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak menetapkan kriteria atau syarat-syarat tertentu kemudian nama seseorang yang dijadikan merek tidak dibatasi karena nama tersebut bisa nama orang secara keseluruhan, nama marga, nama alias, nama kecil, nama keluarga dan lain sebagainya. Nama seseorang dapat dibagi menjadi nama biasa (nama umum) dan nama orang terkenal. Sebagai contoh nama biasa misalnya Suharti, Sarinah dan lain sebagainya. Sedangkan contoh nama orang terkenal misalnya Ir. Soekarno, John F. Cennedy dan lain sebagainya. Namun nama orang terkenal tidak bisa dijadikan merek kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak sesuai dengan Pasal 6 ayat (3a) UU No.5 Tahun 2001 tentang Merek.

Selain menggunakan nama orang secara keseluruhan untuk merek, menggunakan singkatan nama juga diperbolehkan asalkan nama orang biasa (umum) misalnya Muhamamd disingkat menjadi Moh. Tetapi apabila nama itu merupakan nama orang terkenal, maka harus ditulis

secara lengkap, misalnya Calvin Klein, Mc. Donald, tujuannya untuk menghindari kesalah pahaman dengan nama yang hampir sama dengan nama orang yang bukan terkenal.

Selanjutnya singkatan nama orang terkenal seperti Calvin Klein menjadi Ck, Mc. Donald menjadi Mc. D, itu karena adanya pengakuan dari masyarakat. Singkatan nama tersebut tidak dilakukan oleh dirinya sendiri, tetapi dilakukan oleh masyarakat dan membutuhkan proses yang lama untuk pengakuan singkatan nama tersebut.

Oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan nama orang terkenal sebagai merek dan nama orang terkenal baik itu nasional maupun internasional tidak dapat digunakan sebagai merek kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak, selain itu menyinggung perasaan umat agama juga tidak boleh.

Penggunaan nama orang untuk merek, para pemilik merek sering memakai nama orang biasa (umum) untuk didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan biasanya nama tersebut didaftarkan atas nama si pemakai merek itu sendiri. Tetapi ada juga yang mendaftarkan merek dengan menggunakan nama orang lain atau bukan atas namanya sendiri.

Selain itu menurut Soemardi, menyatakan bahwa apabila ada merek yang akan didaftarkan, maka harus diperiksa terlebih dahulu apakah merek yang bersangkutan tersebut telah terdaftar atau belum. Apabila sudah terdaftar, maka merek yang akan didaftarkan itu harus ditolak.

Oleh karena itu merek Kartini untuk sebuah majalah bukanlah merek yang menggunakan nama pahlawan, tetapi merek yang menggunakan nama biasa/umum karena apabila merek yang menggunakan nama pahlawan, nama tersebut harus dicantumkan dengan lengkap dan tidak boleh sebagian, misalnya nama Kartini. Nama itu apabila disebut nama pahlawan, maka menjadi RA. Kartini (Raden Ajeng Kartini), tetapi apabila nama itu hanya Kartini, maka nama tersebut menjadi nama biasa/umum sehingga bisa menjadi merek untuk majalah dan dapat didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut Bapak John Henry, SH, Kasi Penyidikan dan Letigasi, wawancara tanggal 3 Juli 2007 di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bahwa penggunaan nama orang sebagai merek memiliki kriteria atau syarat-syarat yang bebas berdasarkan keyakinan masing-masing asalkan tidak menggunakan nama orang terkenal. Karena nama orang terkenal tidak boleh didaftarkan sebagai merek, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Tetapi kenyataannya ada merek yang menggunakan nama orang terkenal yaitu Kartini. Nama tersebut nama orang terkenal karena ia merupakan nama seorang pahlawan nasional. Mengapa nama Kartini tersebut didaftarkan sebagai merek.

Selanjutnya Kartini memang seorang pahlawan nasional karena orang Indonesia semua mengetahui bahwa nama Kartini itu adalah nama pahlawan, sehingga merek Kartini untuk majalah adalah merek yang menggunakan nama pahlawan dan bukan nama biasa (umum), namun

karena nama tersebut sudah terkenal, maka banyak orang yang menggunakan nama tersebut.

Selain itu mengapa nama Kartini tersebut dapat didaftarkan sebagai merek, menurut Bapak John Henry, bahwa karena ahli waris dari merek tersebut tidak mengajukan keberatan pada saat permohonan pendaftaran yang diajukan oleh pemilik merek, maka merek itu tetap dapat didaftarkan. Namun apabila ahli waris itu menggugat merek tersebut, maka merek tersebut dapat dibatalkan.

Menurut AD Tuapattinaya, wawancara tanggal 21 Juni 2007 di Kantor Majalah Kartini, berpendapat bahwa nama kartini merupakan nama biasa dan bukan nama pahlawan. Jadi ia tidak perlu meminta izin untuk menggunakan nama kartini dari ahli warisnya.

Menurut Sitorus, SH, MH dari Konsultan Hukum Sulistya Adi & Associates, wawancara tanggal 20 Juni 2007 bahwa penggunaan nama seseorang sebagai merek tidak memiliki kriteria atau syarat-syarat tertentu karena sebagai konsultan merek, kita hanya berpatokan pada UU. No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Untuk kriteria atau syarat-syarat merek untuk nama seseorang diserahkan pada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kita hanya mengikuti ketentuan dari kantor itu. Namun ada yang tidak boleh dijadikan sebagai merek, yaitu nama orang terkenal.

Terkenalnya nama seseorang sangat relatif. Seseorang bisa terkenal pada jaman dahulu dan juga pada jaman sekarang karena terkenalnya seseorang terkait dengan waktu.

Selanjutnya terkenalnya seseorang itu bisa bagus dan bisa jelek, dan terkait dengan waktu, baik itu dahulu maupun sekarang. Namun untuk mendatang sudah tidak mungkin terkenal lagi. Misalnya Presiden Saddam Husein. Semua orang tahu bahwa ia adalah Presiden Irak, namun 20 tahun mendatang ia sudah tidak diingat orang dan sudah tidak terkenal lagi.

Nama pahlawan dapat disamakan dengan nama orang terkenal, karena dengan menyebutkan dan mendengar namanya saja kita sudah mengetahuinya, misalnya nama Kartini. Oleh karena itu terdapat larangan bagi pemilik merek yang akan mendaftarkan merek miliknya dengan menggunakan nama pahlawan, yaitu di dalam Pasal 6 ayat (3a) UU. No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

Tetapi dalam kenyataannya merek yang menggunakan nama pahlawan tersebut telah terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seperti merek Kartini untuk majalah terdaftar pada tanggal 29 Oktober 1999 dengan sertifikat nomor 433743 atas nama pemilik AD. Tuapattinaya.

Nama Kartini yang digunakan untuk merek suatu majalah kartini merupakan nama pahlawan, sehingga merek Kartini untuk majalah memang menggunakan nama pahlawan dan bukan nama biasa. Namun sekarang banyak sekali nama Kartini yang digunakan orang. Mereka yang

menggunakan nama Kartini cenderung mengarah pada nama pahlawan, misalnya ada anak perempuan yang lahir pada tanggal 21 April, maka anak perempuan itu diberi nama Kartini karena tanggal tersebut merupakan tanggal lahirnya Kartini yang seorang pahlawan.

Oleh karena itu, ia juga menyatakan bahwa : secara formal merek tersebut tidak boleh didaftarkan karena telah diatur oleh Pasal 6 ayat (3a) UU. No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek tersebut tidak boleh dikomersialkan oleh perorangan demi mencapai keuntungan yang besar.

2. Analisa Penulis

Berbagai macam pendapat para pakar dan analisa data maka penulis berpendapat bahwa “siapa yang lebih dahulu mereknya terdaftar di Kantor Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka ia yang berhak atas merek tersebut”. Misalnya ada orang yang bernama Budi. Dia ingin mendaftarkan merek miliknya di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka merek itu harus diperiksa dahulu apakah ada merek yang menggunakan nama Budi atau tidak ada. Apabila ada, maka merek itu harus ditolak, tetapi kalau tidak ada merek itu dapat didaftarkan.

Apabila ada pemilik merek yang akan mengajukan pendaftaran mereknya di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, maka terdapat lampiran-lampiran yang biasanya dimintakan dalam teknis praktek, yaitu :

- a. Dua puluh helai etiket yang dimintakan pendaftaran dengan ukuran maksimal 9x9 cm dan minimal 2x2 cm.

- b. Akta Pendirian badan hukum apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- c. Biaya pendaftaran sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Surat kuasa khusus apabila permintaan diajukan melalui kuasa (kuasa di sini adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar di Direktorat Jenderal HKI).
- e. Bukti permintaan pertama kali yang menimbulkan hak prioritas dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
- f. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa yang akan digunakan sebagai merek kolektif.

Di dalam Pasal 6 ayat (3a) UU. No.15 Tahun 2001 tentang Merek, permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Dengan adanya pasal tersebut, nama pejuang/pahlawan dapat disamakan dengan nama orang terkenal. Karena dengan menyebutkan dan mendengar namanya saja, kita sudah mengetahuinya, misalnya nama pahlawan/pejuang R.A. Kartini. Namun nama tersebut telah dijadikan sebagai merek dagang seperti merek Kartini untuk majalah. Merek

tersebut sudah terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu merek Kartini untuk majalah yang terdaftar pada tanggal 29 Oktober 1999 dengan nomor 433743 atas pemilik AD. Tuapattinaya.

Merek tersebut seharusnya tidak dapat didaftarkan di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena terdapat larangan dalam Pasal 6 ayat (3a) UU. No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Namun dalam kenyataannya Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak menolak merek tersebut dan merek itu telah terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual serta telah diberikan sertifikat merek pada pemilik merek.

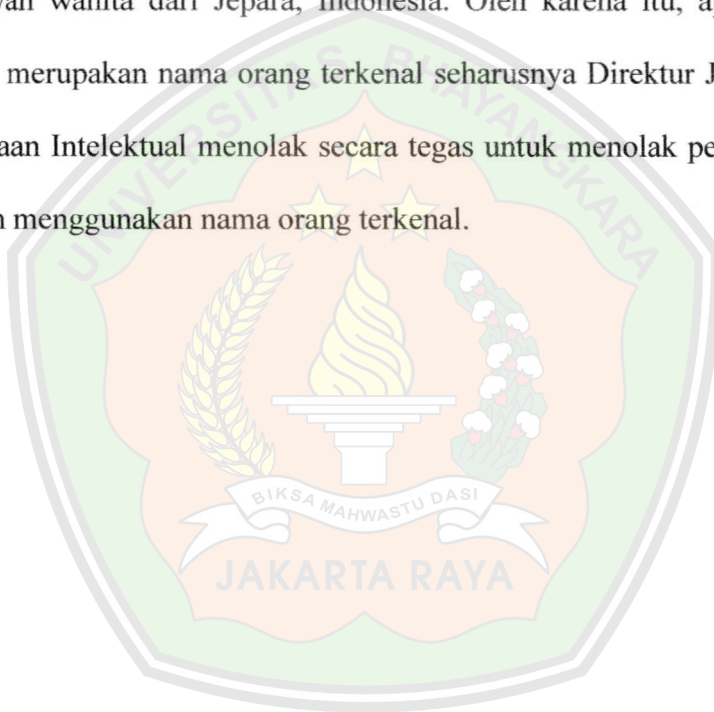
Selain itu judul Kartini yang ada di majalah tersebut merupakan hasil dari karya cipta manusia, tetapi apabila judul Kartini tersebut digunakan untuk produk tertentu (dalam hal ini produknya adalah majalah) dan digunakan untuk kegiatan perdagangan, maka judul tersebut bukan lagi sebagai karya cipta, tetapi sebagai merek dagang.

Oleh karena itu, merek Kartini merupakan merek dagang dengan alasan bahwa untuk majalah diberikan perlindungan berdasarkan klasifikasi kelas barang dan kelas jasa. Merek Kartini ini sendiri termasuk kelas 16 PP. No.24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek.

Suatu merek yang menggunakan nama orang terkenal dalam hal ini nama pahlawan / pejuang dapat didaftarkan di kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual asalkan ada persetujuan tertulis dari yang

berhak. Sedangkan dari pihak majalah kartini tidak pernah meminta persetujuan tertulis dari yang berhak untuk menggunakan nama “Kartini”. Oleh karena itu pihak majalah kartini telah melanggar Pasal 6 ayat (3a) UU Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

Tetapi penulis beranggapan bahwa, masyarakat umum di Indonesia sudah menganggap nama Kartini adalah nama orang terkenal yaitu nama pahlawan wanita dari Jepara, Indonesia. Oleh karena itu, apabila nama kartini merupakan nama orang terkenal seharusnya Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menolak secara tegas untuk menolak pemilik merek dengan menggunakan nama orang terkenal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa Pendaftaran Hak atas Merek dapat memberikan kepastian hukum, jika telah didaftarkan merek tersebut di Kantor Direktorat Jenderal Hak Merek. Jadi, “siapa yang lebih dahulu mereknya terdaftar di Kantor Jenderal Hak Kekayaan Intelektual maka ia yang berhak atas merek tersebut”.
2. Nama “Kartini” merupakan nama orang terkenal yaitu merupakan nama pahlawan dari Jepara, Indonesia. Oleh karena itu nama “Kartini” seharusnya tidak dapat digunakan sebagai suatu merek suatu majalah dan nama “Kartini” tidak dapat didaftarkan di kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena bertentangan dengan Pasal 6 ayat (3a) UU. No.15 Tahun 2001 tentang Merek.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada Pemerintah, harus menyempurnakan UU. No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang akan mengatur lebih lanjut atau terperinci mengenai nama orang terkenal.
2. Disarankan kepada Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus tegas untuk menolak pemilik merek yang akan mendaftarkan merek dengan menggunakan nama pahlawan/pejuang.

3. Disarankan kepada Para pemilik merek harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila ingin mendaftarkan nama suatu merek.
4. Disarankan kepada Kantor Direktorat Jenderal untuk mensosialisasikan dan menyusun strategi pengembangan tentang merek, karena meskipun orang paham tetapi kesadaran hukum akan pentingnya merek masih belum cukup.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Adisumarno, Harsono, *Hak Milik Perindustrian*, Jakarta: Akademika Presindo, 1990.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Gambiro, Ita, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Merek*, Jakarta, CV Sebelas Printing, 1992.
- Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989.
- Gulo, W., *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-3, Jakarta, Grasindo, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*. Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Lindsey, Lim, *Pemikiran Ibu kita Kartini*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. 2002.
- Margono, Suyud dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002.
- Maulana, Insan Budi, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Bandung, PT Citra Aditia Bhakti, 1997.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Mochtar, M, *Peranan Paten dan Merek dalam meningkatkan Motivasi Teknologi dan Pertumbuhan Ekonomi*. Bandung, Citra Aditia Bhakti. 1997.
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Riswandi, Budi Agus dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Ruslan, Saleh, *Lahirnya Kartini*, Jakarta : PT Intermedia, 1987.
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawali Pers, 1999.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I, Cetakan ke-8, Jakarta: Dian Rakyat, 1983.
- Soemodirejo, Soegondo, *Merek Perusahaan dan Perniagaan*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, 1963.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijke Wetboek*, Pradya Paramitha, 1992.
- Suryatin, Iur, *Hukum Dagang I dan II*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Tirtaamidjaja, *Pokok – Pokok Hukum Perniagaan*, Jakarta: Djambatan, 1962.
- Tunggal, Imam Syahputra dan Arif Djohan Tunggal, *Peraturan Perundang-Undangan Hak Cipta, Paten, dan Merek (buku I)*, Jakarta, Harvindo, 1997.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: Alumni, 2003.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2003.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Merek dan Patent Indonesia*, Semarang : Dahara Prize, 1991.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Sejarah hukum Merek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

B. Perundang – Undangan

- Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Indonesia, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.*, Bandung: Citra Umbara, 2007.

C. Artikel

Kesowo, Bambang, *“Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) DI Indonesia”* , Makalah yang disajikan pada Penataran dosen Hukum Dagang se Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1995.

Khairandy, Ridwan, *Perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia*, Majalah Jurnal Hukum Nomor 12 Volume 6 Yogyakarta, Fakultas Hukum UI, 1995.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : FANI APRIYANTO
Tempat / Tanggal lahir : Jakarta, 3 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Jln Askes UI GG. H Jamin Rt.05/09
No.38 Cimanggis Depok 16951
Email : fani182@yahoo.com



PENDIDIKAN Formal

1. Tahun 1989-1992, SD Chandra buana, Jakarta
2. Tahun 1992-1995, SD Tugu V, Depok
3. Tahun 1995-1998, SMP YPM , Jakarta
4. Tahun 1998-2001, SMU Kartika Sari XI-1, Jakarta





DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Daan mogot km 24 Tangerang Banten 15119

Nomor : 182/BLI-NK/ FA/TGT/2007
Lampiran : -----
Hal : Surat Keterangan Riset

Tangerang, 3 juli 2007

SURAT KETERANGAN

Kami Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM di Tangerang menerangkan Bahwa :

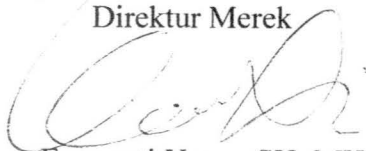
NAMA : FANI APRIYANTO
NPM : 2001115075
FAKULTAS / JURUSAN : HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
ALAMAT : Jln Darmawangsa I No.1 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan 12140

Benar telah datang ke Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Tangerang, pada tanggal 3, bulan Juli, Tahun 2007 untuk melakukan penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data sebagai bahan Skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
(STUDY KASUS PENGGUNAAN NAMA KARTINI PADA MAJALAH KARTINI)

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Departemen Hukum dan HAM
Direktur Merek


Ernawati Yunus SH, MH.
NIP : 06700566365



LAW OFFICE

SULISTYA ADI & ASSOCIATES

ADVOCATES – LEGAL CONSULTANTS

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I NO. D-98. KP.04.13, TANGGAL 12 OKTOBER 1998

Nomor : 579 / PBH-BT / SA / JKT / IV / 2007

Hal : Pemberitahuan

SURAT KETERANGAN

Kami kantor pengacara Sulistya Adi & Associates, beralamat kantor di Jakarta menerangkan bahwa:

NAMA : FANI APRIYANTO
NPM : 2001115075
FAKULTAS / JURUSAN : HUKUM / ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
ALAMAT : Jln Darmawangsa I No.1 Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan 12140

Benar telah datang ke Kantor Pengacara Sulistya Adi & Associates di Jakarta, untuk melakukan penelitian dalam rangka dalam rangka mengumpulkan data-data sebagai bahan Skripsi dengan judul :

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
(STUDY KASUS PENGGUNAAN NAMA KARTINI PADA MAJALAH KARTINI)

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Juni 2007

Hormat Kami

SULISTYA ADI & ASSOCIATES

Yenny Itanava, SH.

Cc.
- Arsip



