

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMPRODUKSI  
PRODUK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK  
TERKENAL PIHAK LAIN**  
(Analisis putusan Nomor 52/PDT.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**ROMI NAUFAL TOBING  
NPM. 1306200174**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017  
DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>6</b>
<b>C. Metode Penelitian</b> .....	<b>7</b>
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data .....	8
3. Alat Pengumpul Data .....	9
4. Analisis Data.....	9
<b>D. Definisi Operasional</b> .....	<b>9</b>
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Perusahaan .....	12
B. Merek Terkenal .....	17

C. Persamaan Pada Pokoknya.....	28
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Merek Yang Memiliki vi Persamaan Pada Pokoknya .....	30
B. Akibat Hukum Perusahaan Yang Memproduksi Produk Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal Pihak Lain .....	50
C. Analisis Putusan No.52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst Terkait Perusahaan Yang Memproduksi Merek Yang Memiliki Peramaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal Pihak Lain .....	73
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **ABSTRAK**

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMPRODUKSI PRODUK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERKENAL PIHAK LAIN (Analisis putusan Nomor 52/PDT.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst)**

**ROMI NAUFAL TOBING**  
**NPM: 1306200174**

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Merek menyatakan permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau sejenisnya. Faktanya terdapat suatu perusahaan yaitu PT.Phapros Semarang yang lolos dalam pendaftaran merek Nomor IDM000138153 yang pada dasarnya telah meniru merek terkenal milik Perusahaan Merck yang kelas 5 yaitu mengenai farmasi atau obat yang pada dasarnya persamaan pada pokoknya, bahkan sampai pada penggunaan bahan dasar pembuatannya dan dari warna tulisannya.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif sementara data yang diambil adalah data sekunder sehingga pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, Sementara analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mengkaji kebenaran dari studi dokumentasi dan penarikan kesimpulan dari setiap Pasal demi Pasal yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang peniruan merek atau merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain telah jelas diatur dalam Undang-undang Merek yang pada dasarnya tidak diperbolehkan pada siapa pun untuk meniru merek orang lain dan terkait akibat hukum terhadap perusahaan yang memproduksi produk yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain adalah perbuatan yang dilarang hukum yang mengakibatkan merek dari perusahaan itu dibatalkan dari putusan Nomor 52/PDT/Sus-Merek/2014/PN.JKT.Pst penulis menganalisis bahwa majelis hakim dalam memberikan putusan kurang adil yakni hanya sebatas membatalkan sebuah merek dari perusahaan tersebut dan tidak mengganti kerugian dan tidak memerintahkan untuk menarik produk tersebut dari pasaran.

**Kata Kunci: Produk, perusahaan, merek terkenal**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Kajian Hukum Terhadap Perusahaan Yang Memproduksi Produk Yang Sama Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal Pihak Lain (Analisis putusan Nomor 52/PDT.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Ida Nadira, S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan Ibu Ike Sumawati, SH., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh

narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda Ruslan Tobing S.H dan ibunda Nubaity Lubis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abang-abang tercinta Muhammad Andri Azhari Lubis, Muhammad Iqbal Oloan Lubis dan Adikku Dinda Fadila, Amelia Azura, Robi Habibi, Rifki Syahrani yang telah memberikan bantuan moril dan materil dan tak jemu-jemu memberikan semangat dan perhatian sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Demikian juga kepada temanku Papoy, Intan Anggraini, Humairoh Saragih, Dina Rosianaputri, Nada Monica, Ihsan Febrin, Ilham Ramadhan, Muhammad Nazir, Aris Munandar Guci, Rizki Aulia, Prima Oktora, Andri Fajar, Rizki Zulfahri, Dwi Kurniawan, Saif Khan, Afdhal Jamil, Dedi, Khaidir dan seluruh teman-teman kelas A-1 Perdata yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

**Medan, April 2017**

**Hormat saya,**

**ROMI NAUFAL TOBING**

**1306200174**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
E. Latar Belakang.....	1
3. Rumusan Masalah.....	5
4. Faedah Penelitian.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	6
G. Metode Penelitian .....	7
5. Sifat Penelitian.....	7
6. Sumber Data .....	8
7. Alat Pengumpul Data.....	9
8. Analisis Data.....	9
H. Definisi Operasional .....	9
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
D. Perusahaan.....	12
E. Merek Terkenal.....	17
F. Persamaan Pada Pokoknya.....	28
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
D. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya .....	30

E. Akibat Hukum Perusahaan Yang Memproduksi Produk Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal Pihak Lain.....	50
F. Analisis Putusan No.52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst Terkait Perusahaan Yang Memproduksi Merek Yang Memiliki Peramaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal Pihak Lain.....	73
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
C. Kesimpulan.....	81
D. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia selalu bersentuhan dengan hak kekayaan intelektual (selanjutnya disingkat HAKI), yang mana HAKI itu sendiri menurut pendapat H. OK. Saidin yaitu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar itupada satu sisi, dan pada sisi lain adapula hasil kerja emosional, hasil kerja hati dalam bentuk abstrak yang dikenal dengan rasa perpaduan dari hasil kerja rasional dan emosional itu melahirkan sebuah karya yang disebut intelektual.<sup>1</sup>Sementara Menurut Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, HAKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis,<sup>2</sup> Sehingga pada dasarnya HAKI yaitu suatu hak yang diperoleh oleh seseorang untuk menikmati hasil kekayaan dari intelektual yang dimilikinya, yang mana hak tersebut berupa hak moral dan hak ekonomis. Merek di atur di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek (selanjutnya disingkat UUM), pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

---

<sup>1</sup>H. OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 10

<sup>2</sup>Sudaryat, Sudjana & Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual, memahami prinsip dasar, cakupan, dan Undang-undang yang berlaku*. Bandung. Oase Media, halaman. 15

HAKI itu sendiri terdiri dari beberapa beberapa bentuk, antara lain:

- a. Hak cipta
- b. Merek
- c. Paten
- d. Desain industri
- e. Desain tata letak sirkuit terpadu
- f. Perlindungan varietas tanaman
- g. Rahasia dagang<sup>3</sup>

Bentuk-bentuk dari HAKI itu sendiri perlu dilindungi, mengingat arti dari HAKI sebagai hak yang diperoleh seseorang atas hasil intelektualnya tersebut yang harus dilindungi hak haknya baik dari segi moral maupun hak ekonominya, mengingat masa globalisasi seperti saat ini dalam bidang perekonomian terutama membawa dampak terjadinya pertukaran produk dari Indonesia dengan Negara-Negara lain sehingga perlu diadakan perlindungan terhadap HAKI dari produk-produk tersebut, hal tersebut diperkuat oleh pendapat Ermansyah Djaja yang mengatakan bahwa dalam masa pembangunan nasional yang ditandai dengan terjadinya globalisasi disegala bidang, batas batas suatu Negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat, globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam Negeri ke pasar internasional secara kompetitif, sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global kedalam pasar domestik.<sup>4</sup>

Produk-produk global yang dipasarkan oleh perusahaan perusahaan layaknya harus didaftarkan terlebih dulu merek dari produk tersebut, guna menghindari terjadinya peniruan merek dari produk tersebut, mengingat fungsi merek, yang biasanya digunakan untuk membedakan suatu perusahaan dalam aktivitas dagang (*bussiness activities*), usaha dengan aktivitas dagang, atau usaha perusahaan baru, selain sebagai pembeda terdapat beberapa fungsi merek yang lain, yaitu:

---

<sup>3</sup> *ibid* halaman .21-24.

<sup>4</sup>Ermansyah Djaja. 2014. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. vii

1. Pengenalan perusahaan yang bersangkutan atau identifikasi dari perusahaan tersebut. dengan menyebut nama dagang saja, sudah dapat diketahui perusahaan mana yang dimaksud
2. Menunjuk reputasi perusahaan baik ataukah *bonafide*, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya
3. Sumber informasi bagi konsumen, artinya konsumen dapat mengetahui aktivitas dagang perusahaan yang bersangkutan<sup>5</sup>

Merek sebagai salah satu bentuk dari HAKI lazimnya memang haruslah didaftarkan, untuk dapat dikatakan sebagai merek terdaftar, harus memenuhi syarat substantif (*substantive requirement*) dan syarat formal (*formal requirement*) pendaftaran merek, adapun syarat syarat substantif dan formal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Syarat substantif terdiri dari:

- 1) Iktikad baik
- 2) Alasan absolut (*absolut ground*) merek yang tidak dapat didaftarkan
- 3) Alasan relatif (*relative grounds*) merek yang harus ditolak

b. Syarat formal yaitu syarat yang pada prinsipnya menyangkut dokumen administratif yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam permohonan.<sup>6</sup>

Produk yang telah didaftarkan mereknya sesuai dengan persyaratan substantif dan formal disebut sebagai produk dengan merek terdaftar, yang mana merek merek terdaftar tersebut biasanya atas merek merek terkenal dari suatu perusahaan. Perlindungan terhadap merek terkenal merupakan salah satu aspek penting dari hukum merek, mengingat merek terkenal sangat banyak

---

<sup>5</sup>Sudaryat, Sudjana & Rika Ratna Permata. *Op.Cit.*, halaman. 64

<sup>6</sup>Rahmi Jened. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama. Jakarta. Prenadamedia Group, halaman. 138-140.

beredar dipasaran sehingga diperlukan waktu, tenaga, dan biaya yang banyak untuk mendaftarkan merek tersebut, karena hal tersebut berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi pemilik merek itu sendiri.

Merek-merek terkenal seperti Gucci, Caterpillar, Coca-cola, Sony, Nescafe, Gucci dan lain sebagainya, meskipun telah memenuhi syarat pendaftaran merek dan telah terdaftar dalam daftar umum merek, tak jarang ditemukan dilapangan bahwa terdapat perusahaan yang meniru merek merek terkenal tersebut, seperti kasus Gucci Paints yang merupakan suatu toko cat di Surabaya yang meniru suatu merek dari Gucci yang telah terdaftar lebih dahulu atau merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya, dan pada dasarnya merek Gucci Paint yang dibuat oleh toko cat di surabaya tersebut untuk mengelabui konsumen dengan niat menunjukkan bahwa toko cat tersebut memiliki asosiasi atau hubungan dengan Gucci yang merupakan merek terkenal yang telah terdaftar, dengan kata lain bahwa toko cat tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan reputasi dan nilai merek Gucci dipasaran. Fakta yang terjadi tersebut menarik untuk diteliti, dengan tujuan untuk memberikan tinjauan hukum atas perusahaan yang memproduksi produk yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul

**“Kajian Hukum Terhadap Perusahaan Yang Memproduksi Produk Yang Sama Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal Pihak Lain (Analisis putusan Nomor 52/PDT.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst)”**

## **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya.

Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ?
- b. Bagaimana akibat hukum perusahaan yang memproduksi produk yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 52/PDT.Sus-Merek/2014/PN.JKT.Pst terkait perusahaan yang memproduksi produk yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain?

## **2. Faedah penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata yang terkait dengan tanggung jawab perusahaan yang mengeluarkan produk dengan merek tiruan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pembaharuan hukum dalam bidang hukum perusahaan khususnya terkait dengan peniruan merek.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai,<sup>7</sup>Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum tentang penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya ?
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum perusahaan yang memproduksi produk yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain ?
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Nomor: 52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst terkait perusahaan yang memproduksi produk yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain ?

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskripsi dengan jenis yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan tujuan penelitian ini dapat mendeskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang tinjauan hukum terhadap perusahaan yang memproduksi produk yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain. Penelitian hukum normatif sendiri terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap asas asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

---

<sup>7</sup>Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman. 28

- d. Penelitian sejarah hukum
- e. Penelitian perbandingan hukum<sup>8</sup>

Penelitian ini memperhatikan penelitian terhadap asas-asas hukum terkait tinjauan hukum terhadap perusahaan yang memasarkan produk dengan merek tiruan.

## **2.Sumber Data**

Pada penelitian hukum normatif ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, Undang-undang, dokumen, laporan, jurnal, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek,
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul skripsi
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>8</sup>Soerjono soekanto.1986.*Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman. 51

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Prosedur pengumpulan data peneliti menggunakan data sekunder, data tersebut diperoleh dengan cara tahapan penelitian kepustakaan yakni penelitian dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang didapat dari bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

### **4. Analisis Data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata<sup>9</sup>. Mengkaji kebenaran dari studi dokumentasi secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

### **D. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep yaitu kerangka yang menggambarkan definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep sendiri merupakan suatu unsur teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan definisi operasionalnya guna mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus dan terarah. Berdasarkan dari judul yang telah diajukan yaitu kajian hukum terhadap perusahaan yang memproduksi produk yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

---

<sup>9</sup>*ibid.*, halaman. 32



merek terkenal pihak lain (Analisis putusan Nomor 52/PDT.Sus-Merek/2014/PN.JKT.Pst), Maka dapat diterangkan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

1. Kajian hukum yaitu kajian mengenai peristiwa hukum atau suatu aturan hukum, dalam penelitian ini kajian hukum yang dimaksud dibatasi dalam kajian-kajian yang menyangkut dengan peraturan terkait dengan merek dari suatu produk
2. Perusahaan yaitu suatu badan usaha yang menyelenggarakan suatu usaha untuk mengeluarkan suatu produk, Dalam penelitian ini dibatasi yang dimaksud dengan perusahaan yaitu perusahaan yang memproduksi produk dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain.
3. Produk yaitu barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan atau sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dipakai, dimiliki, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Dalam penelitian ini produk yang dimaksud adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain.
4. Merek terkenal yaitu suatu ciri atau tanda atas suatu hal tertentu dari sebuah barang atau suatu jasa atau suatu produk tertentu yang dapat membedakan barang atau produk tersebut dengan barang atau produk orang lain atau perusahaan lain yang mana produk tersebut memiliki reputasi yang tinggi memiliki daya tarik yang besar pada masyarakat karena sudah dikenal di dunia dan bernilai tinggi. Dalam penelitian merek yang dimaksud adalah merek yang diproduksi oleh perusahaan dengan menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan terkenal pihak lain.
- 5.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perusahaan**

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi atau organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi yaitu manusia, alam dan modal. Istilah perusahaan (*bedrijf*) merupakan suatu pengertian ekonomi yang termuat dalam KUH Dagang khususnya Pasal 6 yang, namun demikian apabila ditelusuri dalam Kuh dagang yang demikian luasnya tidak membuat rumusan atau penafsiran otentik atau penjelasan resmi secara yuridis mengenai arti dari perusahaan.<sup>10</sup>

Hukum positif di Indonesia pada pokoknya mengenal bentuk-bentuk perusahaan seperti Firma (Fa), Commanditair Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Akan tetapi dari bentuk-bentuk yang ada itu, selain koperasi yang memang didorong perkembangannya, maka yang banyak didirikan adalah PT. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini frekuensi pendirian PT mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dapat disimak dari pandangan bahwa dari berbagai bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya, maka bentuk perusahaan PT merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan.

Banyaknya pendirian PT baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing terutama dalam rangka kegiatan penanaman modal, lebih banyak

---

<sup>10</sup> Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publisher, halaman 3.

dilatarbelakangi pertimbangan sehubungan dengan status badan hukum yang melekat pada PT, di samping itu juga karena sifat PT sebagai suatu asosiasi. Sifat sebagai asosiasi menempatkan PT itu dalam bidang yang luas karena istilah tersebut dapat mengandung pengertian bahwa pada satu sisi PT merupakan asosiasi modal dan pada sisilain PT adalah asosiasi orang.

Sebagai asosiasi modal berarti terdapat pengumpulan modal dari berbagai pihak dalam PT, dan asosiasi orang mencerminkan PT merupakan wadah berkumpulnya banyak pihak yang bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dituangkan dalam anggaran dasar. Dari sifat-sifat baik sebagai asosiasi modal maupun orang, keduanya mencerminkan satu pemahaman bahwa keberadaan PT dapat memberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi bagi angkatan kerja atau juga menciptakan peluang-peluang usaha bagi banyak pihak yang nantinya merupakan mitra bisnis.

Ditinjau dari aspek hukum perjanjian perbuatan mendirikan, memiliki dan mengelola Perseroan Terbatas (PT) tidaklah merupakan perbuatan tunggal, melainkan sejak bentuk badan hukum perusahaan dikenal sudah menjadi perbuatan yang melibatkan lebih dari satu orang, bahkan banyak orang. Di dalam

PT terdapat berbagai hubungan hukum yaitu antara pemegang saham yang satu dengan yang lain, antara perseroan dengan direksi, komisaris, pegawai, dan antara perseroan dengan pihak ketiga. Keberadaan berbagai hubungan tersebut merupakan suatu indikator atau suatu pertanda yang menunjukkan bahwa PT sejak mulai dari perancangan pendiriannya, tahap operasional sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk mana PT itu didirikan sebenarnya penuh dengan berbagai perjanjian. Oleh karena itu dikemukakan bahwa PT merupakan perwujudan dari perjanjian-perjanjian.

Bertumpu pada uraian singkat tersebut semakin jelaslah di dalam suatu PT terdapat suatu proses yang didukung oleh berbagai perjanjian. Keberadaan perjanjian-perjanjian itu bersifat menghidupkan, memelihara kelangsungan hidup PT yang bersangkutan, bahkan dapat juga mengantarkan menuju pada proses yang mengakhiri eksistensi PT itu sendiri. Perjanjian diantara para pemegang saham pada pokoknya bersifat menghidupkan dan sebaliknya mengakhiri, sedangkan perjanjian dengan direksi, stake holder terutama karyawan serta pihak ketiga mengandung sifat yang bertujuan memelihara kelangsungan hidup PT. Berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan dalam rangka kelangsungan hidup atau operasional PT, maka pertama-tama terlihat pentingnya kedudukan pemegang saham termasuk Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dan direksi, komisaris termasuk pula para staf serta pegawai yang dipekerjakan pada PT dan tidak ketinggalan pihak ketiga, misalnya perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Direksi sebagai wakil PT dengan pihak lain seperti perjanjian dagang.

Merek atas suatu barang pastilah dihasilkan oleh perusahaan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk produk tersebut, sehingga antara merek dan perusahaan merupakan suatu hal yang saling berkaitan, karena tidak akan ada suatu merek bilamana tidak ada pemohon atau perusahaan yang memintakan pendaftaran merek tersebut. Menurut pendapat Sudargo Gautama dalam buku Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri bahwa suatu merek mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan yang menghasilkan atau mengedarkan barang-barang yang memakai merek itu.oleh karena itu suatu merek tidak dapat berlaku tanpa ada perusahaannya.<sup>11</sup> Sehingga bila tidak ada perusahaan yang mengeluarkan suatu produk maka tidak akan ada merek itu sendiri.

---

<sup>11</sup>Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri. 2016. *Hukum Bisnis, beberapa aturan untuk para pelaku bisnis dan masyarakat umum dalam rangka menegakkan hukum dan mengurangi penyimpangan usaha*.Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman. 156

Suatu merek tidak dapat berlaku bila mana tidak ada perusahaannya dan merek itu akan hapus dengan hapusnya perusahaan yang bersangkutan, karena suatu merek dapat berjalan terus hanya dengan adanya hasil produksi dari perusahaan tersebut, demikian pula merek sesungguhnya memang akan hapus bilamana perusahaan itu hapus, mengingat bila perusahaan telah hapus maka tidak akan ada lagi kegiatan produksi dari barang-barang yang telah didaftarkan hak mereknya tersebut. Sebaliknya jika perusahaannya berpindah tangan kepada orang lain, maka hak atas merek itu beralih bersama-sama dengan perusahaannya kepada pemilik yang baru, demikian pula dalam hal apabila seseorang hendak mengoper mereknya kepada orang lain, maka harus juga dia mengoperkan segala *goodwill* yang berkenaan dengan merek itu, oleh karena itu pengoperan sesuatu merek harus selalu dilakukan juga bersama-sama dengan perusahaannya dan *goodwill* dari pada perusahaan atas merek itu.<sup>12</sup>

Perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan suatu produk haruslah mendaftarkan produk-produk tersebut dengan hak merek guna menghindari peniruan-peniruan oleh pihak lain, yang mana dalam merek itu sendiri biasa terdapat beberapa simbol, seperti adanya simbol huruf R dalam Lingkaran, TM dan huruf C dalam lingkaran pada suatu merek. Simbol R dalam Lingkaran yang merupakan kepanjangan dari *Registered Merk* yang artinya merek terdaftar yakni merek yang telah terdaftar dalam daftar umum merek dengan adanya bukti sertifikat, TM merupakan kepanjangan *Trade Mark* yang artinya merek dagang, simbol tersebut biasanya digunakan orang untuk mengindikasikan bahwa merek dagang tersebut masih dalam proses, baik proses pengajuan dikantor merek ataupun proses perpanjangan karena jangka waktu perlindungan (10 Tahun) yang hampir habis (*expired*), sementara simbol huruf C dalam Lingkaran dari suatu tanda pada merek merupakan kepanjangan dari *Copy Right* artinya hak cipta, yang merupakan logo

---

<sup>12</sup>*Ibid*, halaman 120

yang digunakan dalam lingkup cipta dengan kata lain karya tersebut orisinal.<sup>13</sup> Adanya logo dari merek merek tersebut, sudah terlihat dengan pasti bahwa merek memang memiliki hubungan yang sangat erat dengan perusahaan yang memproduksi suatu barang, hal tersebut dipertegas dengan pendapat Endang Purwaningsih, yang menyatakan reputasi dalam dunia perdagangan dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan atau kegagalan dari suatu perusahaan, untuk mendapat hak merek itu sendiri pembisnis telah dibebani dengan biaya, waktu, dan lain sebagainya, pembisnis dengan sengaja memasang iklan untuk membangun reputasi produk maupun untuk mengenalkan produk baru di pasaran dan mempertahankan reputasi produk yang sudah ada sebelumnya.<sup>14</sup>

## **B. Merek Terkenal**

Sejak zaman kuno orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama bangsa mesir sudah menerangkan namanya untuk batu-bata yang dibuat atas perintah Raja. Per Undang-Undangan tentang merek dimulai dari *statute of parma*. Yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang atau barang dari tembaga lainnya.

Masa modern simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai nama usaha (*business name*), nama perusahaan (*company name*), cap (*brand*), Merek (*trademark*), serta

---

<sup>13</sup>*ibid.*, halaman. 157

<sup>14</sup>Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman. 9

kemasan dagang (*trade-dress*). Perbedaan tersebut kadang-kadang membuat bingung bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat.<sup>15</sup>

Merek adalah nama atau simbol yang di asosiasikan dengan produk/jasa yang bersifat membedakan baik berupa logo, cap, kemasan untuk mengidentifikasi barang/jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek (selanjutnya disingkat UUM), pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan 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.

Merek yang baru di daftarkan merupakan merek biasa yang reputasinya tidak tinggi dan belum memiliki daya tarik untuk masyarakat. Dikarenakan baru tersebut dan belum semua masyarakat tahu akan merek ini berbeda dengan merek terkenal.

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi.

Menurut Imam Sjahputra, Heri Herjandono dan Parjio merek terkenal adalah suatu merek yang sudah dikenal meluas oleh masyarakat didasarkan pada reputasi yang diperolehnya karena promosi yang terus menerus oleh pemiliknya yang di ikuti dengan bukti pendaftaran merek diberbagai negara.

Adapun kriteria merek terkenal dapat diketahui dari penjelasan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), penjelasan umum dan penjelasan Pasal 6. Kriteria merek terkenal dapat diketahui dari penjelasan Pasal 6 Undang-undang No 14 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa adapun mengenai kriteria merek terkenal, selain memperhatikan pengetahuan umum masyarakat,

---

<sup>15</sup> Rahmi Jened . 2013. *Interface Hukum kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 203-204.

penentuan juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya yang disertai dengan bukti pendaftaran merek di beberapa negara (Jika ada).

Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup maka hakim dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri (*Independent*) untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang bersangkutan.<sup>16</sup>

Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada dibawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos kepada segala lapisan konsumen. Agar suatu merek menjadi merek yang terkenal mampu untuk menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu, memang tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit pula. Sebenarnya sampai saat ini tidak ada definisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Upaya-upaya untuk membentuk pengertian tersebut sampai saat ini belum memperoleh kesepakatan. Antara Merek dan perusahaan merupakan suatu hal yang saling berkaitan, karena tidak akan ada suatu merek bilamana tidak ada pemohon atau perusahaan yang memintakan pendaftaran merek tersebut. Suatu merek mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan yang menghasilkan atau mengedarkan barang-barang yang memakai merek itu.

Hal yang penting didalam hukum merek ini adalah perlindungan terhadap merek terkenal. Economic interest atas merek terkenal di akui dalam perjanjian Internasional WIPO treaty, yang diatur kemudian oleh negara-negara Amerika, Australia, Inggris, dan Indonesia. Ciri spesifik dari merek terkenal adalah bahwa reputasi dari nama merek tidak tidak terbatas pada produk tertentu atau jenis tertentu.

---

<sup>16</sup> <http://mukahukum.blogspot.co.id/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merk.html?m=1> di akses pada Kamis 6 April 2017 pukul 17.56 wib.



Merek pada dasarnya terdiri dari dua jenis yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.

Menurut pendapat Tim Asian Law Group merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.<sup>17</sup> Daya pembeda dari suatu produk dengan produk lain yakni dengan adanya perbedaan baik dari segi warna, huruf, garis, angka, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan itu, sehingga menurut suryatin dalam buku H. OK. Saidin, merk dapat dibedakan jenisnya berdasarkan dari bentuk atau wujudnya yakni sebagai berikut:

- a. merek lukisan (*beel mark*)
- b. merek kata (*word mark*)
- c. merek bentuk (*form mark*)
- d. merek bunyi bunyian (*klank mark*)
- e. merek judul (*titel mark*)<sup>18</sup>

Pendapat lain muncul dari Suryo Deningrat dalam buku yang sama yaitu H. OK. Saidin yang menyatakan bahwa merek diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu:

1. merek kata yakni merek yang terdiri hanya dari kata kata saja, misalnya *good year, dunlop* sebagai merek untuk ban mobil dan sepeda

---

<sup>17</sup>Tim Asian Law Group, Cetakan ke-6. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, halaman 131.

<sup>18</sup>H. OK. Saidin.*Op. Cit.*, halaman. 458

2. merek lukisan yaitu merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, yang setidaknya tidaknya jarang sekali digunakan
3. merek kombinasi kata dan lukisan, yang mana hal ini merupakan hal yang paling banyak digunakan, misalnya rokok putih merk *Escort* yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya *Escort*, demikian pula contoh merek kombinasi kata dan lukisan ini dapat dilihat dari teh wangi merek pandawa yang terdiri lukisan wayang kulit pandawa dengan perkataan dibawahnya pandawa lima<sup>19</sup>

Arti kata merek dan objek yang dilindungi, dapat diketahui sesungguhnya merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi suatu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Sebuah merek dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup. Sesuatu merek agar memenuhi tujuannya serta untuk mendapatkan perlindungan hukum maka perlu didaftarkan.

Pendaftaran merek pada dasarnya untuk dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila:

1. Mempunyai fungsi pembeda
2. Merupakan tanda barang dagang atau jasa berupa adanya unsur gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut
3. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
4. Bukan menjadi milik umum

---

<sup>19</sup>*ibid.*, halaman. 458-459

5. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Produk produk milik perusahaan sebelum dipasarkan atau diperdagangkan haruslah terlebih dahulu mendaftarkan merek dagang dari produk produk tersebut agar perusahaan pemilik produk produk yang dipasarkan tersebut memiliki hak atas merek tersebut, mengingat fungsi merek sebagai berikut:

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang di hasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya hanya dengan menyebut mereknya
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya
- d. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan<sup>20</sup>

Fungsi merek selain sebagai tanda pembeda antara produk milik seseorang atau badan hukum dengan produk milik orang lain, juga sebagai suatu hal yang dapat menunjukkan reputasi perusahaan baik ataukah bonafide, sehingga agar diketahui oleh masyarakat, lazimnya merek dagang dari produk produk tersebut harus didaftarkan, agar diketahui oleh masyarakat umum dan perusahaan pun dapat memiliki hak merek dari produk itu, hak merek sendiri 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. Sehingga untuk mendapatkan hak

---

<sup>20</sup>*ibid.*, halaman.144

tersebut haruslah produk yang dipasarkan kemasyarakat didaftarkan terlebih dahulu, adapun syarat dan tata cara permohonan merek harus mengikuti urutan sebagai berikut:

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jendral HAKI 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 dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum
- 4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya
- 5) Apabila permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, maka:
  - a) Semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka
  - b) Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan

- 6) Jika permohonan diajukan melalui kuasanya maka surat kuasa ditandatangani oleh oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Kuasa adalah konsultan hak kekayaan intelektual
- 7) Pemohon untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan dengan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya
- 8) Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara RI wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia<sup>21</sup>

Merek yang telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek dan telah lulus dari pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek tersebut diatas akan diberikan tanggal penerimaan permohonan yang dicatat oleh Direktorat Jendral HAKI yang selanjutnya akan diberikan sertifikat kepada pemilik merek tersebut, sehingga dengan adanya sertifikat tersebut maka telah jelaslah bahwa merek yang didaftarkan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Merek dalam perspektif Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001

Berdasarkan ketentuan umum Bab I Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek (selanjutnya disingkat UUM), pada Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan 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. Sementara merk menurut pendapat Soekardono dalam buku H. OK. Saidin adalah sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang orang

---

<sup>21</sup>*ibid.*, halaman. 150-151

atau badan badan perusahaan lain.<sup>22</sup> Sehingga sesungguhnya, merk itu sendiri merupakan suatu ciri atau tanda atas suatu hal tertentu dari sebuah barang atau suatu jasa atau suatu produk tertentu yang dapat membedakan barang atau produk tersebut dengan barang atau produk orang lain atau perusahaan lain.

Menurut pendapat Tim Asian Law Grop merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran.<sup>23</sup> Daya pembeda dari suatu produk dengan produk lain yakni dengan adanya perbedaan baik dari segi warna, huruf, garis, angka, ataupun hal hal lain yang berkaitan dengan itu, sehingga menurut suryatin dalam buku H. OK. Saidin, merk dapat dibedakan jenisnya berdasarkan dari bentuk atau wujudnya yakni sebagai berikut:

- a. merek lukisan (*beel mark*)
- b. merek kata (*word mark*)
- c. merek bentuk (*form mark*)
- d. merek bunyi bunyian (*klank mark*)
- e. merek judul (*titel mark*)<sup>24</sup>

Pendapat lain muncul dari Suryo Dinatingrat dalam buku yang sama yaitu H. OK. Saidin yang menyatakan bahwa merek diklasifikasikan dalam tiga jenis yaitu:

1. merek kata yakni merek yang terdiri hanya dari kata kata saja, misalnya *good year*, *dunlop* sebagai merek untuk ban mobil dan sepeda
2. merek lukisan yaitu merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, yang setidak tidaknya jarang sekali digunakan

---

<sup>22</sup>H. OK. Saidin.*Loc. Cit*

<sup>23</sup>Tim Asian Law Group, *Loc. Cit*

<sup>24</sup>H. OK. Saidin.*Op. Cit.*, halaman. 458

3. merek kombinasi kata dan lukisan, yang mana hal ini merupakan hal yang paling banyak digunakan, misalnya rokok putih merk *Escort* yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya *Escort*, demikian pula contoh merek kombinasi kata dan lukisan ini dapat dilihat dari teh wangi merek pandawa yang terdiri lukisan wayang kulit pandawa dengan perkataan dibawahnya pandawa lima<sup>25</sup>

UUM sebagai Undang-undang pokok yang mengatur tentang merek, juga membedakan merk dalam beberapa jenis, untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan umum Bab I UUM, yang menyatakan 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. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui jenis jenis merek itu sendiri yaitu:

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

Merek sebagai suatu hal yang sering dijumpai ditengah tengah masyarakat, dan hampir setiap harinya manusia bersentuhan dengan segala benda dan barang barang yang diikuti dengan adanya merek dari benda atau barang tersebut sebagai salah satu ciri atau daya pembeda terhadap merek merek lain milik perusahaan lain. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek mereka, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun

---

<sup>25</sup>*ibid.*, halaman. 458-459

hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara reguler, yang kesemua hal tersebut tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang.<sup>26</sup> Sehingga pada dasarnya para pengusaha dalam mengeluarkan suatu produk yang haruslah mendaftarkan merek dari produk tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

### C. Persamaan pada pokoknya

Dalam pasal 6 ayat (1) poin b Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

Yang dimaksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>27</sup>

Teori yang mengatakan bahwa untuk menentukan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya haruslah memperhatikan kriteria:

1. Adanya persamaan rupa atau penampilan (*similarity of appearance*)
2. Adanya persamaan bunyi (*sound similarity*)
3. Adanya persamaan pengertian atau konotasi (*conotation similarity*)
4. Adanya persamaan kesan dalam perdagangan (*similarity in commercial impression*)

---

<sup>26</sup>Tim Asian Law Group. *Op.Cit.*

<sup>27</sup> OK.Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 470.



5. Adanya persamaan jalur perdagangan (*trades channel similarity*).<sup>28</sup>

Penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.

---

<sup>28</sup> <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt560aad4d30945/arti-persamaan-pada-pokoknya-dalam-uu-merek> di akses pada minggu 9 April 2017 pukul 10.58 wib.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Hukum Tentang Penggunaan Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya

Banyak alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut.

Pengertian merek terkenal didalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek secara harafiah tidak disebutkan secara jelas, namun dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disebutkan ketentuan mengenai perlindungan merek terkenal yaitu bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pengertian merek terkenal di Indonesia, selain mengacu pada syarat-syarat mengenai merek terkenal yang terdapat dalam penjelasan pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek juga mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 k/pdt/1991 yang menyatakan bahwa:

“ Pengertian Merek terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas Internasional, dimana telah beredar diluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di beberapa negara.”<sup>29</sup> Merek

---

<sup>29</sup> <https://wordermayu.wordpress.com/artikel/perindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/> di akses pada Kamis 6 April 2017 pukul 17.32 wib.

terkenal memiliki reputasi yang tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi.

Ketentuan pasal 6 bis Konvensi Paris menjelaskan:

Jika perundang-undangan mereka mengizinkan demikian, atau atas permintaan suatu pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran tersebut, dan melarang penggunaan atas suatu merek dagang yang merupakan suatu pembuatan ulang, suatu tiruan atau suatu terjemahan, yang dapat menyesatkan atau suatu merek yang dianggap oleh pihak berwenang negara pendaftaran atau menggunakan menjadi terkenal dalam negara itu sebagaimana merek seseorang yang berhak atas manfaat konvensi ini dan digunakan untuk barang-barang yang sama dan serupa. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku ketika bagian penting dari merek tersebut merupakan satu pembuatan merek terkenal tersebut atau suatu tiruan yang dapat menyesatkan.

Kemudian dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2854K/Sip/1981 yang isinya bahwa peniruan nama perniagaan lain atas pemakaian nama perniagaan lain adalah bertentangan dengan makna Undang-Undang Merek

Mahkamah Agung RI No.370K/Sip/1983 tertanggal 19 juli 1984 yang isinya tentang peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum.

Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal merek dengan *brand image* dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas dari suatu produk sebab merek atau (*branding*) menjadi semacam “Penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen.

Pemakaian merek terkenal atau pemakaian merek yang mirip dengan merek terkenal milik orang lain secara tidak berhak dapat menyesatkan konsumen terhadap asal usul dan atau kualitas barang pemakaian merek terkenal secara tidak sah dikualifikasi sebagai pemakaian merek yang beritikad tidak baik.<sup>30</sup>

Peraturan Perundang-undangan merek di Indonesia dicatatkan dalam *Reglement Industriële Eigendom (RIE)* yang memuat dalam *Staatsblad* 1912 Nomor 545 jo. *staatsblad* 1913 Nomor 214. Berdasarkan Pasal 2 aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang di undangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran Negara RI Np. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua Undang-undang ini (RIE 1912 dan Undang-undang Merek 1961) mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek yaitu sepuluh tahun menurut Undang-undang Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari RIE 1912 yaitu 20 tahun. Perbedaan lain, yaitu Undang-undang merek tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi Internasional berdasarkan persetujuan Internasional tentang klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran Merek di Nice (Prancis) pada tahun 1957 yang di ubah di stockholm pada Tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian ini tidak dikenal dalam RIE 1912.

---

<sup>30</sup> <http://mukahukum.blogspot.co.id/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merk.html?m=1> di akses pada Kamis 6 April 2017 pukul 18.00 wib.

Undang-undang merek Tahun 1916 ini ternyata mampu bertahan selama kurang lebih 31 Tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang di undangkan dalam Lembaran Negara RI. Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor. 3490 pada tanggal 28 Agustus 1992. UU yang disebut terakhir ini berlaku sejak 1 April 1993.

Adapun alasannya dicabutnya Undang-undang merek Tahun 1961 itu karena Undang-undang Merek Nomor. 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Memang jika dilihat Undang-undang Merek Tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibandingkan dengan Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun 1961. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.

Dalam konsiderans Undang-undang Merek 1992 itu dapat dilihat lagi berbagai alasan tentang pencabutan Undang-undang Merek Tahun 1961, yaitu :

1. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan atau jasa.
2. Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Secara lebih rinci hal-hal yang baru dalam Undang-undang Merek 1992 dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tentang pengertian merek yang sudah disebut secara tegas adalah berbeda dengan pengertian merek menurut undang-undang No. 21 Tahun 1961 yang dirancang tegas batasannya dirumuskan secara tegas

2. Disamping itu dalam UU Merek Tahun 1992 diintrodusir tentang sistem pendaftaran berdasarkan hak proritas . Sistim ini sama sekali tidak dikenal dalam Undang-undang merek 19961. Hak prioritas ini diperlukan karena tentunya bagi pemilik merek sulit apabila diwajibkan secara simultan mendaftarkan mereknya keseluruhan dunia (Vide Pasal 12 dan 13 UU Merek Tahun 1992 )
3. Perbedaan lain adalah dalam UU merek tahun 1992 adanya sistem oposisi (*opposition procedding*), sedangkan dalam Undang-undang Nomor. 21 tahun 1961 hanya dikenal prosedur pembatalan merek (*canselatin procedding*)
4. Dalam UU merek tahun 1992 di *introdusir* tentang lisensi
5. Dalam RUU Merek tahun 1992 kita jumpai pula tentang merek yang dikenal (*know*) , tidak dikenal (*unknow*), dan sangat dikenal (*well-known*), (namun hal ini kemudian tidak disebut di dalam UU Merek 1992, dari penulis)
6. Dalam UU merek dikenal merek jasa, merek dagang, dan merek kolektif.<sup>31</sup>

Perkembangan selanjutnya Undang-undang Merek telah mengalami perubahan baik diganti maupun direvisi karena nilainya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pada akhirnya, pada Tahun 2001 di Undangkanlah Undang-undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Undang-undang merek ini merupakan hukum yang mengatur perlindungan Merek di Indonesia . Undang-undang tersebut merupakan produk hukum terbaru dibidang merek sebagai respon untuk menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia dengan standar internasional yang termuat dalam Pasal 15 Perjanjian TRIPs sebagai pengganti UU sebelumnya yaitu UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

---

<sup>31</sup> H. Ok. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 446.

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdangan 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. Melalui Undang-Undang ini terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek lama yang substansinya tidak di ubah , dituang kan kembali dalam Undang-Undang ini yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek .<sup>32</sup>

Menurut Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek , Pasal 1 ayat (1) 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. Jadi ada beberapa elemen pada merek yakni :

1. Tanda
2. Memiliki daya pembeda
3. Digunakan untuk perdagangan barang atau jasa.

Tanda yang secara *inheren* memiliki daya pembeda (*inherently distinctiveness*) dan dapat segera memperoleh perlindungan yaitu tanda yang dibentuk dari kata temuan (*invented words*)

---

<sup>32</sup> Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika . halaman 89

yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek.<sup>33</sup> Pasal 2 nya merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi merek merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang dipergunakan 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 yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Kemudian ada juga merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dalam buku OK.Saidin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembeda itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni :

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Rahmi Jened. *Op.Cit.*, halaman 207.

<sup>34</sup> H. OK. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 458.



Jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal huruf *ph*, *sh*. Dalam hal ini merek kata dapat menyesatkan masyarakat banyak umpamanya *Sphinx* dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi *sfinks* atau *Svinks*. Selanjutnya R.M Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu :

1. Merek kata terdiri dari kata-kata saja.

Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan tulisan, banyak sekali dipergunakan.<sup>35</sup>

Pemegang merek mempunyai kuasa penuh atas mereknya ini sebut dengan Hak atas merek. Hak atas merek sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 UUM 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, memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ini disebut dengan lisensi, lisensi ialah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek pun makin berperan untuk membedakan asal usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Merek yang kuat ditandai dengan dengan dikenalmnya suatu

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 457-459.

merek tersebut dalam masyarakat, merek juga sangat memungkinkan konsumen untuk mengatur dengan lebih baik pengalaman belanja mereka membantu mereka mencari dan menemukan keterangan produk.

Sebuah merek dapat disebut merek jika memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang barang atau jasa yang di produksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya, untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau individuali sering pada barang atau jada bersangkutan.

Merek agar memenuhi tujuannya serta untuk mendapatkannya perlindungan hukum maka perlu didaftarkan. Ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak pada dasarnya hampir sama dengan peraturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor. 19 Tahun 1992 tentang merek.<sup>36</sup> Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek terdapat beberapa perbedaan dari Undang-undang Nomor. 19 Tahun 1992 sebagaimana dapat dikenali, yaitu sebagai berikut:

a. Merek tidak dapat di daftarkan apabila mengandung salah satu unsur, seperti :

- 1) Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- 2) Tidak memiliki daya pembeda
- 3) Telah menjadi milik umum dan
- 4) Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Ketentuan tersebut pada pokoknya hampir sama dengan yang di anut dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, hanya yang berbeda mengenai redaksi

---

<sup>36</sup> Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 7.

serta adanya perluasan pengaturannya yaitu khusus poin 1, dimana dalam ketentuan terakhir bunyinya adalah sebagai berikut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Maksud dari pengertian semua itu apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

b. Merek harus ditolak oleh Direktorat jendral apabila :

- 1) Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan / atau jasa yang sejenis. Maksud dari pengertian persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya, yaitu adanya kesan yang sama, antara lain, baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek bersangkutan.
- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa yang sejenis.
- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis
- 4) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terdaftar, kecuali atas persetujuan tertulis
- 5) Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang, simbol, atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

- 6) Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 7) Merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi Hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang pemegang hak cipta tersebut.<sup>37</sup>

Poin (1), (2) dan (3) di atas menunjukkan bahwa pemakaian tersebut disebutkan secara terbatas untuk barang dan/ atau jasa sejenis, hal itu dapat diperluas termasuk pula untuk barang dan/ atau jasa yang tidak sejenis. Hal tersebut akan di atur kemudian dalam peraturan pemerintah. Perluasan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 tentang Merek dimaksudkan untuk melindungi merek terkenal. Adapun kriteria merek terkenal yaitu selain memerhatikan pengetahuan umum masyarakat, penentuannya juga didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang diperoleh karena promosi dan telah dibuktikan dengan pendaftaran. Perlindungan merek terkenal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi dengan itikad baik, terutama untuk mengambil kesempatan dari ketenaran merek tersebut.

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang sudah mulai marak, hal tersebut tidak lain karena menjanjikan keuntungan besar yang akan di dapat apabila mempergunakan merek terkenal dari pada menggunakan mereknya sendiri. Apalagi pada saat krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti saat sekarang ini. Banyak produsen yang mensiasati dengan cara mengkombinasikan barang-barang bermerek yang asli dengan yang bajakan, karena bajakan tersebut secara fisik benar-benar mirip dengan yang asli. Banyak alasan mengapa banyak industri

---

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana. R. Djubaedillah. 2012. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Praktiknya)*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, halaman 226.

memanfaatkan merek merek terkenal untuk produk produknya, salah satunya agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke dirjen Haki atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (*brand image*). Ada juga pihak yang memanfaatkan merek terkenal pihak lain dengan cara membalikkan kata-kata ,mengubah sedikit baik kata katanya, warnanya, lukisannya dan didaftarkan secara resmi ke direktori jendral Haki dan lolos sebagai merek yang terdaftar padahal merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain. Tentunya ini melanggar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6 yang inti pasalnya ialah permohonan harus ditolak oleh direktorat jendral Haki apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik secara keseluruhan dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar atau sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa yang sejenis.

Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut, selain itu juga didukung oleh daya beli konsumen yang pas-pasan tetapi ingin tampil trendi. Produk-produk yang dipasarkan oleh perusahaan perusahaan layaknya harus didaftarkan terlebih dulu merek dari produk tersebut, agar dapat membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis untuk dilindungi merek tersebut maka harus didaftarkan terlebih dahulu mengikuti prosedur dan aturan Perundang-undangan sebagaimana mana yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Perusahaan yang mengeluarkan suatu produk haruslah mendaftarkan produk tersebut dengan hak merek guna menghindari peniruan oleh pihak lain. Didalam Pasal 6 Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 menjelaskan permohonan merek yang dapat ditolak, yaitu :

1. Permohonan dapat ditolak oleh direktorat jendral apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan /atau jasa sejenis.
  - b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
  - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
3. Permohonan juga harus ditolak oleh direktorat jendral apabila merek tersebut :
- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
  - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
  - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Tentang terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu di ukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang genjar dan besar-besaran, invensi di beberapa

negara didunia dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.<sup>38</sup>

Kemudian di Pasal 7 nya menjelaskan syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, yang isinya :

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

---

<sup>38</sup> H. OK. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 466.

- b) Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
- c) Dalam hal permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), permohonan ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
- d) Dalam permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) di ajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- e) Kuasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian dibidang hak kekayaan intelektual dan secara khusus memberikan jasa dibidang pengajuan dan pengurusan Permohonan Hak Cipta, paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya, yang terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Ham Republik Indonesia.<sup>39</sup>

Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun untuk penandatanganannya haruslah ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika permintaan pendaftaran merek itu di ajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.

---

<sup>39</sup> Ermansyah Djaja. 2014. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 199.



Surat permohonan di atas juga harus dilengkapi dengan :

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan ;
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek di ajukan melalui kuasa dan
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek, yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Pasal 10 ayat (1).

Merek yang telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek dan telah lulus dari pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek tersebut diatas akan diberikan tanggal penerimaan permohonan yang dicatat oleh Direktorat Jendral HAKI yang selanjutnya akan diberikan sertifikat kepada pemilik merek tersebut, sehingga dengan adanya sertifikat tersebut maka telah jelaslah bahwa merek yang didaftarkan tersebut memiliki kekuatan hukum.<sup>40</sup> Menurut ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 Tentang Merek , merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Jangka waktu perlindungan selama 10 tahun tersebut sesuai dengan jangka waktu yang di atur oleh WIPO dalam model hukum merek persaingan tidak jujur (*Model Law on Mark*) sebagaimana tercantum pada Pasal 16.

Atas permohonan pemilik merek, jangka waktu perlindungan merek ini dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Dalam hal perpanjangan ini biasanya tidak dilakukan lagi penelitian (*examination*) atas merek tersebut, juga tidak dimungkinkan ada bantahan. Prosedur permohonan perpanjangan waktu dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau

---

<sup>40</sup> H.OK. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 478-479.

kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih 12 bulan dan sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut. Permohonan perpanjangan waktu ini dapat diterima, tetapi dapat juga ditolak.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek
- b. Barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek tersebut masih di produksi dan diperdagangkan.

Guna menguatkan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang masih di produksi dan diperdagangkan, maka pihak yang mengajukan permohonan perpanjangan perlu menyertakan surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang disetujui dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek, juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.<sup>41</sup> Apabila jangka waktu perlindungan tersebut telah lewat dan pemilik merek tidak memperpanjangnya, merek akan hilang atau berakhir perlindungan hukumnya dan pihak mana pun dapat mengajukan permohonan untuk merek tersebut.<sup>42</sup>

## **B. Akibat Hukum Perusahaan yang Memproduksi Produk Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal Pihak Lain**

---

<sup>41</sup> Muhammad Djumhana. R. Djubaedillah. *Op.Cit.*, halaman 238-239.

<sup>42</sup> Sudaryat. Sudjana. Rika Ratna Permata. *Op.Cit.*, halaman 75.

Perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi atau organisasi yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang atau badan lain yang kegiatannya melakukan produksi dan distribusi guna memenuhi kebutuhan ekonomis manusia. Kegiatan produksi dan distribusi dilakukan dengan menggabungkan berbagai faktor produksi yaitu manusia, alam dan modal. Istilah perusahaan (*bedrijf*) merupakan suatu pengertian ekonomi yang termuat dalam KUH Dagang khususnya Pasal 6 yang, namun demikian apabila ditelusuri dalam Kuh dagang yang demikian luasnya tidak membuat rumusan atau penafsiran otentik atau penjelasan resmi secara yuridis mengenai arti dari perusahaan.<sup>43</sup>

Kondisi persaingan yang sekarang ini setiap perusahaan harus mampu bertahan hidup, bahkan harus dapat terus berkembang. Salah satu hal penting yang perlu dilakukan dan diperhatikan oleh setiap perusahaan adalah mempertahankan pelanggan yang telah ada, terus menggarap pelanggan-pelanggan potensial baru agar jangan sampai pelanggan meninggalkan perusahaan menjadi pelanggan perusahaan lain. Dengan kata lain perusahaan harus mampu mempertahankan loyalitas pelanggan.

Loyalitas pelanggan terhadap merek produk merupakan konsep yang sangat penting khususnya pada kondisi tingkat persaingan yang sangat ketat dengan pertumbuhan yang rendah. Pada kondisi demikian loyalitas pada merek sangat dibutuhkan agar perusahaan dapat bertahan hidup. Disamping itu upaya mempertahankan loyalitas merek ini merupakan upaya strategis yang lebih efektif dibandingkan dengan upaya menarik pelanggan baru. Persoalan merek ini menjadi salah satu persoalan yang harus dipantau secara terus menerus oleh setiap perusahaan.

Perusahaan yang meniru merek terkenal dari pihak lain merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan Undang-Undang melawan yang dapat dikenakan sanksi

---

<sup>43</sup> Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 3.

baik sanksi perdata maupun pidana didalam dunia usaha suatu perusahaan tidak hanya menggunakan satu merek saja tetapi bisa lebih dari satu merek dalam satu perusahaan. Merek yang terbukti memiliki persamaan pada pokoknya baik sebahagian atau seluruhnya kepada pihak lain dapat dibatalkan setelah pemilik merek tersebut mengajukan gugatan yang kemudian untuk di putuskan oleh pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 dan Pasal 76 ayat (1) yang mana isinya ialah:

Pasal 68 ayat (1)

Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dalam pasal 4, Pasal 5, Pasal atau Pasal 6.

Pasal 69 ayat (1)

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Kemudian di ayat (2) Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketertiban umum termasuk adanya itikad tidak baik.

Pasal 76 ayat (1)

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

1. Gugatan ganti rugi, dan atau
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut .

Akibat hukum dari perusahaan menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal pihak lain merek tersebut akan dibatalkan dihapus dari daftar umum merek mengganti kerugian serta memberhentikan semua produksi produk.

Berdasarkan keterangan tersebut peristiwa yang dilakukan dari si peniruan merek terkenal merupakan delik aduan yang si pengguna merek akan mendapatkan sanksi jika si pemilik merek terkenal mengajukan gugatan atas tindakannya tersebut.

Mengenai masalah merek erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Bila pengusaha dalam bidang perusahaan yang sejenis bersama-sama berusaha dalam daerah yang sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha sekeras-kerasnya melebihi yang lainnya untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat konsumen secara kompetitif. Jadi, tidak hanya merek yang dipertaruhkan, lebih dari itu yang dipertaruhkan adalah kualitas barang atau keunggulan produk serta pelayanannya. Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mendorong pengusaha untuk menambah hasil produksi, mempertinggi mutu/kualitas barang, memperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pengusaha/produsen, tetapi juga menguntungkan konsumen, masyarakat, bangsa dan negara. Tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengindahkan kerugian yang diderita pihak lain, maka inilah titik awal dari keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum.

Perbuatan yang melanggar hukum tersebut dan mungkin juga melanggar norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sopan santun, moral dan norma-norma sosial lainnya dalam lalu lintas perdagangan, maka persaingan itu dapat menjurus pada persaingan curang atau tidak sehat. Setiap pengusaha dapat saja mengembangkan usahanya, untuk memprogandakan

barang-barang produksinya untuk memepluas pasar, tetapi usaha tersebut hendaklah dilakukan dengan jujur dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Namun seperti apa yang kita lihat dari dahulu sampai sekarang dalam dunia usaha perdagangan selalu saja terdapat persaingan tidak jujur (*unfair competition*).<sup>44</sup>

Hal yang penting didalam hukum merek ini adalah perlindungan terhadap merek terkenal. Economic interest atas merek terkenal di akui dalam perjanjian Internasional WIPO treaty, yang diatur kemudian oleh negara-negara Amerika, Australia, Inggris, dan Indonesia. Ciri spesifik dari merek terkenal adalah bahwa reputasi dari nama merek tidak tidak terbatas pada produk tertentu atau jenis tertentu, misalnya Marlboro yang tidak hanya digunakan sebagai produk-produk rokok, tetapi juga digunakan pada pakaian. Panther tidak hanya untuk jenis kendaraan, tetapi juga produk minuman. Perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana merek didaftarkan .<sup>45</sup>

Merek terkenal merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang yang berada dibawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar*) dan ikatan mitos kepada segala lapisan konsumen. Agar suatu merek menjadi merek yang terkenal mampu untuk menunjukkan jaminan kualitas atau reputasi suatu produk tertentu, memang tidak mudah dan memerlukan waktu yang cukup lama serta biaya yang tidak sedikit pula. Sebenarnya sampai saat ini tidak ada defenisi merek terkenal yang dapat diterima secara luas. Upaya-upaya untuk membentuk pengertian tersebut sampai saat ini belum memperoleh kesepakatan. Antara Merek dan perusahaan merupakan suatu hal yang saling berkaitan, karena tidak akan ada suatu merek bilamana tidak ada pemohon atau perusahaan yang memintakan pendaftaran merek tersebut.

---

<sup>44</sup> OK. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 467.

<sup>45</sup> Endang purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia. halaman 9.

Suatu merek mempunyai hubungan yang erat dengan perusahaan yang menghasilkan atau mengedarkan barang-barang yang memakai merek itu. Oleh karena itu suatu merek tidak dapat berlaku tanpa ada perusahannya.

Reputasi dalam dunia perdagangan di anggap sebagai tolak ukur kesuksesan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Pebisnis dengan sengaja memasang iklan untuk membangun reputasi produk maupun mengenalkan produk baru dipasaran dan mempertahankan reputasi produk yang sudah ada sebelumnya. *Passing off* melindungi pemilik reputasi dari pihak-pihak yang akan membonceng keberhasilan mereka sehingga para pembonceng tidak dapat lagi menggunakan merek, kemasan atau indikasi lain yang bisa mendorong konsumen yakin bahwa produk yang dijual mereka dibuat oleh pihak lain.<sup>46</sup>

Pengusaha yang beritikad tidak baik dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang di produkinya secara pokoknya sama dengan merek dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang di produksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu. Dalam hal ini dapat diberikan contoh, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik merek Neurobion sebagai produk obat-obatan dari jerman oleh perusahaan Merck yang telah didaftarkan di Indonesia sejak Tahun 1970, tetapi terdapat perusahaan yang menggunakan merek terkenal milik orang lain yaitu PT. Phapros Tbk asal semarang yaitu Bioneuron yang sesungguhnya menyerupai dan memiliki persamaan pada bentuk, ucapan, bunyi yang bisa mengecohkan konsumen mengenai jenis dan kelas-kelas dari merek itu sendiri.

---

<sup>46</sup> *Ibid*

Berdasarkan *nice classification (Eighth Edition)* Diterbitkan oleh *world intellectual property organization (WIPO)* Tahun 2001 terdapat kelas-kelas merek sebagai berikut:

KELAS	JENIS BARANG
1	Bahan kimia yang digunakan dalam insudtri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; damar buatan yang belum di proses, plastik yang belum di proses; pupuk: komposisi pemadam kebakaran; sediaan sediaan mengeras dan mematri; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat penyamak; bahan perekat yang digunakan dalam insdustri
2	Cat, pernis, lak; bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu; bahan warna; bahan penyering; damar alam yang belum diolah; logam dalam bentuk daun atau bubuk untuk keperluan melukis, dekorasi, mencetak dan untuk para artis
3	Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci, sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetika, minyak rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.
4	Minyak dan lemak untuk industri; zat untuk menghisap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk minyak saeri untuk motor) dan bahan penerangan; lilin; sumbu
5	Sediaan farmasi, ilmu hewan dan ilmu kebersihan; hasil makanan pantang untuk keperluan medis, makanan bayi; plesterl; bahan pembalut; bahan



	<p>untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatan; bahan pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak; bahan pembasmi jamur; bahan pembasmi rumput liar.</p>
6	<p>Logam kasar serta campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan yang dapat dipindahkan terbuat dari logam; bahan dari logam untuk rel kereta api; kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam kasar; barang-barang besi; barang-barang besi; barang-barang kecil dari besi; pipa logam; peti besi; barang-barang dari logam kasar tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; pelikan (mineral)</p>
7	<p>Mesin dan mesin perkakas; motor dan mesin (kecuali untuk keadaan darat); kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual; alat pengerem.</p>
8	<p>Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual); pisau; pedang; pisau cukur.</p>
9	<p>Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, listrik, potret, kinematografi, timbangan, ukiran, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam didalamnya; kas register, mesin hitung, alat pemroses data dan komputer; pesawat pemadam api.</p>
10	<p>Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan, mata dan gigi palsu; barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah.</p>

11	Instalasi penerangan, pemasaran, penghasilan uap, pemasakan, pendingin, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan.
12	Kendaraan; alat untuk bergerak didarat, udara atau air
13	Senjata api,; amunisi dan protektil; bahan peledak; kembang api.
14	Logam mulia dan campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu, tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan; batu berharga; jam dan pesawat pengukur waktu.
15	Alat-alat musik.
16	Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas lain; barang cetakan, alat menjilid buku; potret; alat tulis menulis; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; alat untuk kesenian; kuas untuk melukis; mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot); alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); kartu main; huruf-huruf cetak; blook-blok cetak.
17	Karet, getah perca, getah asbes, mika dan barang dari bahan-bahan itu dan tidak termasuk dalam kelas lain; plastik dalam bentuk menonjol untuk digunakan dalam manufaktur; bahan-bahan yang dipakai untuk pengemasan, merapatkan dan untuk menyekat; tabung lentur bukan dari logam.
18	Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang ini dan tidak termasuk dalam kelas ini; kulit binatang, kulit halus; koper dan tas, payung matahari dan tongkat; cambuk, pakaian kuda dan pelana.

19	Bahan bangunan (bukan logam); pipa kaku bukan logam untuk bangunan; aspal, pek dan bitumen; bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam, monumen, bukan dari logam.
20	Perabot rumah, kaca, bingkai; benda-benda (tidak termasuk kelas lain) dari kayu gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kuliati mutiara, selloid dan dari bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.
21	Perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil (bukan dari logam mulia atau bukan sepuhan logam mulia) sisir dan bunga karang; sikat (kecuali kuas melukis); bahan-bahan pembuatan sikat; perkakas dan alat untuk membersihkan; kulit besi untuk menggosok; kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagai (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung); barang pecah belah, porseling dan barang-barang tembikar tidak termasuk dalam kelas lain.
22	Tampar, tali, jala, tenda, kere, kain terpal, layar, kantong, karung (tidak termasuk kelas lain); bahan-bahan pengisi (kecuali dari karet atau plastik); serat kasar untuk pertenunan
23	Benang untuk tekstil
24	Tekstil dan barang-barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain; seprei dan taplak.
25	Pakaian, alas kaki, tutup kepala.
26	Kerawang dan sulaman, pita dan tali sepatu; kancing, kancing tekan, kait dan mata kait, peniti dan jarum; bunga buatan.

27	Permadani, tikar, lanoleum dan bahan-bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai; alat-alat dinding (kecuali tenunan).
28	Permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan untuk pohon natal
29	Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; sari daging; buah-buahan serta sayur-sayuran yang dilewatkan, dikeringkan dan dimasak; jeli, sele, saus buah-buahan; telur, susu, dan produk susu; minyak dan lemak yang dapat dimakan.
30	Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi;tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula, es konsumsi; madu, sirup, ragi, bubuk untuk membuat roti; garam, mostard, cuka, saos; rempah- rempah; es.
31	Hasil- hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas lain; hewan hidup; buah- buahan dan sayur-sayuran segar, benih- benih, tanaman dan bunga hidup; makanan untuk hewan, biji- bijian berkecambah untuk membuat bir.
32	Bir; air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol; minuman dan jus buah- buahan; sirop dan sediaan lain untuk membuat minuman.
33	Minuman beralkohol (kecuali bir).
34	Tembakau; barang- barang keperluan perokok; geretan.
35	Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor.
36	Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estate.

37	Konstruksi bangunan; perbaikan; jasa instalasi.
38	Telekomunikasi.
39	Transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang; pengaturan perjalanan.
40	Penanganan material.
41	Pendidikan; penyediaan latihan; hiburan ; kegiatan olah raga dan kesenian.
42	Jasa- jasa yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkaitan dengan penelitian dan perancangan; jasa- jasa analisis dan penelitian, perancangan dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer; jasa- jasa pelayanan hukum.
43	Penyediaan makanan dan minuman; akomodasi sementara.
44	Perawatan medis; jasa kedokteran hewan; perawatan kesehatan dan kecantikan bagi manusia atau hewan; jasa- jasa pertanian, hortikultura dan kehutanan.
45	Jasa- jasa yang bersifat pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan perorangan; jasa- jasa keamanan untuk melindungi barang milik dan perorangan.

Catatan: Daftar kelas barang dan jasa diatas hanya memuat heading class yang masing- masing terdiri atas banyak jenis barang dan jasa (secara keseluruhan berjumlah sekitar 12.500 jenis barang dan jasa).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Abdul Bari Azed. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, dilengkapi dengan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Ec- Asean Cooperation On Intellectual Property Rights (ECAP II), halaman 43- 44.

Kasus dalam perkara ini adalah terhadap merek dari kelas 5. Merek terkenal dari perusahaan Merck KgaA, dimana yang menjadi dasar dikatakannya produk Neurobion sebagai merek terkenal adalah Bahwa penggugat yaitu Perusahaan Merck adalah perusahaan-perusahaan farmasi multinasional terkenal yang berasal dari Negara Jerman yang didirikan di darmstadt, Jerman pada tahun 1668 oleh Friedrich Jacob Merek yang berkantor pusat di Darmstadt, Jerman. Pada Desember tahun 2001 perusahaan Merck KgaA (PENGGUGAT) sudah memiliki karyawan sebanyak 40.700 orang yang tersebar di 67 Negara di Dunia yang dalam putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2014/PN.Jkt.Pst dijadikan sebagai alat bukti yaitu (bukti P-1).

Tentang Merek Penggugat bahwa penggugat adalah satu-satunya yang berhak dan pemilik merek terkenal Neurobion dan Neurobion + Logo yang telah terdaftar pada kementerian Hukum dan HAM RI Cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek, dalam Daftar Umum Merek, yaitu :

a) Merek Neurobion kelas 5 yakni :

- Daftar No. 97171 yang pertama kali di ajukan pada tanggal 23 february 1970 (bukti P-2)
- Daftar perpanjangan No. 149877 dari No. 97171 yang di ajukan pada tanggal 4 september 1980 (bukti P-3)
- Daftar perpanjangan No. 268625 dari No. 149877 yang di ajukan pada tanggal 31 juli 1990 (bukti P-4)
- Daftar perpanjangan No. 492323 dari No. 268625 yang di ajukan pada tanggal 3 Oktober 2001 (bukti P-5)
- Daftar perpanjangan No. IDM000303902 dari No. 492323 yang diajukan pada tanggal 22 november 2011 (bukti P-6);

b) Merek Neurobion +Logo kelas 5 yakni:

Daftar No. IDM000121814 yang diajukan pada tanggal 13 september 2005 yang dijadikan alat bukti yaitu (bukti P-7)

Bahwa selain terdaftar di Indonesia, merek penggugat yaitu Merck untuk melindungi jenis barang dalam kelas 5 juga telah terdaftar di berbagai negara di seluruh dunia, antara lain Jerman, Mexico, Elsalvado, Finlandia, Swedia, Afrika Selatan, Belize, Aruba, Oman, Malaysia, Trinidad&Tobago, Sri Lanka dan Zanzibar. Pelanggaran terhadap merek motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal di masyarakat. Tanpa memikirkan hak-hak orang lain yang hak-haknya telah dilindungi sebelumnya. Tentu saja hal-hal demikian itu akan sangat mengacaukan roda perekonomian dalam skala nasional dan skala lokal. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat, baik terhadap pihak produsen maupun konsumennya. Selain itu , Negara pun dirugikan atas tindakan tersebut.

Pelanggaran merek yang dilakukan oleh PT. Phapros Tbk asal Semarang dapat digugat oleh Perusahaan Marck karena telah meniru merek miliknya sebagai pihak penggugat maka Perusahaan Marck harus membuktikan bahwa ia karena perbuatannya penggugat menderita kerugian. Gugatan pembatalan merek mempunyai upaya hukumnya sendiri. Bahkan, sebaliknya gugatan ganti rugi atas perbuatan melanggar hukum ini, didahului oleh adanya putusan gugatan pembatalan yang telah mempunyai hukum tetap.<sup>48</sup> Dari setiap undang-undang yang mengatur merek maka pasti ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai sanksi-sanksi untuk pelanggar hak merek orang lain. Ketentuan yang mengaturnya dapat bersifat pidana, perdata, ataupun administrasi, bahkan bisa pula tindakan pencegahan lain yang bersifat nonyuridis.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Muhammad Djumhana. R. Djubaedillah. *Op.Cit.*, halaman 269.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 268.

Apabila terjadi pelanggaran merek, maka penggugat harus dapat membuktikan bahwa merek milik tergugat adalah :

1. Memiliki persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat, atau;
2. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat.<sup>50</sup>

Maksud persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antara unsur unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.<sup>51</sup> Dalam hal ini unsur yang telah dijelaskan tersebut telah terpenuhi sebagai pelanggaran merek yang dilakukan oleh Perusahaan Marck. Akan tetapi, ada juga pemakai merek yang menumpangkan popularitas produksinya dengan merek yang sudah terkenal meskipun merek tersebut tidak sama secara keseluruhan.

Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni :

1. *Similarity in appearance confusing in appearance.*

Contoh = 

2. *Similarity in sound = confusion when pronounced.*

3. *Similarity in concept = the meaning is so similar that you recall the same thing \* = star.*<sup>52</sup>

Pasal 76 UU Merek No. 15 Tahun 2001 ada sebutkan gugatan ganti rugi,dikatakan bahwa:

---

<sup>50</sup> Endang Purwaningsih. *Op.Cit.*, halaman 11-12.

<sup>51</sup> Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 95.

<sup>52</sup> OK. Saidin. *Op.Cit*, halaman 470.



1. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :
  - a. Gugatan ganti rugi dan atau
  - b. Pengehentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan ke Pengadilan Niaga.

Jika dalam bagian awal bab ini telah disinggung bahwa hak merek adalah merupakan hak kebendaan, maka kosukuensinya hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Pertanda bahwa pada hak merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh Undang-undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut. Jika pelanggaran hak itu semata mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-undang Merek Tahun 2001, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Undang-undang merek Tahun 2001 telah ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk gugatan tersebut, yaitu :

1. Pembatalan Merek
2. Berupa ganti kerugian

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immateril. Ganti rugi materil yaitu ganti rugi yang berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang di produksikan oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi, secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran. Sedangkan ganti rugi

immateril yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan. Dengan ditentukannya pengadilan niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada undang-undang yang lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. Peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar tentang onrechtsmatigededaad atau wanprestasi.<sup>53</sup>

Persoalannya kemudian mengapa tuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UU merek 1997, maka dikategorikan ke dalam peristiwa perbuatan melawan hukum, dan tuntutan didasarkan pada Pasal 77 dan Pasal 78 (sepanjang mengenai kewajiban pemegang lisensi) dikategorikan dalam peristiwa wanprestasi, alasannya adalah bahwa peristiwa yang di atur dalam Pasal 76, lahirnya hak dan kewajiban didasarkan atas undang-undang, tidak dengan perjanjian, sedangkan peristiwa yang di atur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 lahirnya hak dan kewajiban atas dasar suatu perjanjian (lisensi). Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku pula ketentuan yang termuat dalam KUHPperdata. Yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *lex Generalis*, sedangkan Undang-undang Merek tahun 2001 sendiri berfungsi sebagai *Lex Specialis*.

Gugatan di ajukan ke pengadilan niaga, gugatan atas pelanggaran atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama

---

<sup>53</sup> *Ibid*, halaman 507-508.

dengan pemilik merek yang bersangkutan. Dalam menentukan dan membuktikan besar kecilnya kerugian akan mengalami kesukaran hakim dapat menentukannya “*ex aequo et bono*” dalam nilai uang, apabila benar-benar diderita kerugian. Ini umpunya dapat dibuktikan oleh yang menggugat dengan mundurnya *omzet* atau penjualan, walaupun mutu barangnya tetap terjaga.<sup>54</sup> Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat, dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak. Hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuasaan hukum tetap. Terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat di ajukan kasasi.

Berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang :

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek.
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentu.<sup>55</sup>

Berkenan dengan pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran Hak merek, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Dalam Bab X tentang Larangan dan Pembatasan Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual. Pejabat Bea dan Cukai memperoleh kewenangan untuk menyita barang-barang dari pabean Indonesia yang di atur dalam Pasal 54 s.d Pasal 64 atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua

---

<sup>54</sup> Muhammad Djumhana. R. Djubaedillah. *Op.Cit.*, halaman 270.

<sup>55</sup> Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, halaman 96.

Pengadilan Negeri setempat dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan Pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi Indonesia.

Penangguhan pengeluaran barang dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama sepuluh (10) hari kerja. Jangka waktu sepuluh (10) hari kerja tersebut disediakan untuk memberi kesempatan kepada pihak yang meminta penangguhan agar segera mengambil langkah untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu ini, berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama sepuluh (10) hari kerja dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Permintaan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean diajukan dengan disertai:

- a. Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran merek yang bersangkutan;
- b. Bukti kepemilikan merek yang bersangkutan;
- c. Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai; dan
- d. Jaminan

Kelengkapan bahan-bahan sebagaimana disebutkan di atas sangat penting, karena kelengkapannya itu bersifat mutlak. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan penggunaan ketentuan ini dalam praktik dagang yang justru bertentangan dengan tujuan pengaturan untuk meringankan atau meniadakan perdagangan barang-barang hasil pelanggaran merek. Praktik dagang serupa itu, kadangkala dilakukan sebagai cara untukn melemahkan atau

melumpuhkan pesaing yang pada akhirnya tidak menguntungkan bagi perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan jaminan yang cukup nilainya memiliki arti yang penting setidaknya karena tiga hal, sebagai berikut :

- a. Melindungi pihak yang di duga melakukan pelanggaran dari kerugian yang tidak perlu.
- b. Mengurangi kemungkinan berlangsungnya penyalahgunaan hak.
- c. Melindungi pejabat bea dan cukai dari kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi karena dilaksanakannya perintah penangguhan.

Keberadaan jaminan yang cukup berkaitan pula dalam hal tergugat dituntut pula untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak atau barang yang menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak penggugat, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>56</sup>

Pelanggaran terhadap hak atas merek ini juga sangat merugikan konsumen karena konsumen akan memperoleh barang-barang atau jasa yang biasanya mutunya lebih rendah dibandingkan dengan merek asli yang sudah terkenal tersebut, bahkan ada kalanya produksi palsu tersebut membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen.<sup>57</sup>

Pelanggaran merek ini sebenarnya dapat menimbulkan sanksi pidana jika ada yang melaporkan yang diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 94 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Kasus dari pelanggaran merek yang menggunakan merek secara pokoknya tersebut dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). Kemudian pihak perusahaan yang menggunakan merek tersebut yang kemudian memperdagangkan barang yang

---

<sup>56</sup> Muhammad Djumhana. R. Djubaedillah. *Op.Cit.*, halaman 270.

<sup>57</sup> H. OK. Saidin. *Op.Cit.*, halaman 469.

diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

### **C. Analisis Putusan No. 52/Pdt.Sus-Merek/2014/PN.Jkt.Pst Terkait Perusahaan Yang Memproduksi Produk Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terkenal Pihak Lain**

Syarat mutlak suatu merek harus yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang di produksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang di produksi menjadi dapat dibedakan.

Sudargo Gautama dalam buku OK.Saidin mengemukakan bahwa merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya : bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau suatu *doos*, *tube* dan botol. Semua

ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk di anggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.<sup>58</sup>

Permasalahsan ini bermula dengan adanya kasus perdata dengan Nomor Registrasi 52/Pdt.Sus-Merk/2014/PN. Jkt.Pst antara Perusahaan Marck Jerman yang memiliki produk Neurobion yang telah didaftarkan di Indonesia sejak Tahun 1970 dengan PT. Phapros Tbk asal semarang yang mengeluarkan produk yang sama yaitu dengan jenis obat dan nama merek nya adalah Bioneuron yang mana sesungguhnya perbuatan PT. Phapros Tbk asal semarang tersebut telah membawa kerugian kepada Perusahaan Marck sebagai pemilik merek terkenal atas produk Neurobion yang telah lama dikenal oleh masyarakat, secara logika dengan hadirnya Bioneuron membuat konsumen terkecoh atas produk Neurobion secara tidak langsung reputasi dari Perusahaan Marck akan berkurang dimata masyarakat.

Tampak dari merek terdaftar yang paling lama adalah Neurobion dengan Nomor Merek yaitu 97171 yang terdaftar di Indonesia pada Tahun 1970 dan telah terdaftar di berbagai Negara serta sesuai dengan keterangan saksi ahli dalam Putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk/2014/PN.Jkt Pst, halaman 31 yang dalam keterangannya menyatakan produk kemasan produk Neurobion mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Bioneuron dari penggunaan huruf, warna biru pada logo dan ahli itu sendiri menyatakan bahwa jika kedua produk tersebut dipasarkan bersama-sama pada tempat/rak yang sama akan menyesatkan konsumen karena pada saat itu ahli sendiri member contoh pernah keliru dalam membedakan Oreo dan Rodeo karena di tempatkan pada rak penjualan yang sama, yang dengan kata lain Perusahaan Marck secara hukum adalah sebagai pemegang merek terdaftar yang berhak menggunakan sendiri merek tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang merek yang menyatakan hak atas merek adalah hak

---

<sup>58</sup> H. OK. Saidin. Op.Cit., halaman 460.

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.

Kasus ini pada dasarnya merupakan suatu bukti nyata bahwa Dirjen HAKI dalam menerima pendaftaran suatu merek kepadanya kurang mengetahui unsur-unsur dari suatu merek dan syarat-syarat pendaftaran merek yang telah ditentukan oleh Undang-undang merek, secara nyatanya yang dapat diambil dari kasus ini sebagai bukti nyata terjadinya kecerobohan dan kurang pahaman Dirjen HAKI dalam mengeluarkan hak merek dengan Nomor IDM000131853 dengan jenis merek berupa produk dalam kelas 5 yaitu sediaan farmasi milik perusahaan PT. Phapros Tbk Asal Semarang, yang pada dasar dan pokoknya telah melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 yang menjelaskan permohonan merek yang dapat ditolak oleh Direktorat Jendral HAKI menurut ayat (1) poin (a) dalam Pasal ini adalah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan /atau jasa sejenis, selanjutnya poin (b) menjelaskan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.

Ketentuan Pasal 6 yang telah dijelaskan sebelumnya telah dengan terang dan jelas menyatakan bahwa Dirjen HAKI dapat menolak permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan /atau jasa sejenis, poin (b) menjelaskan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa



sejenis dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.

Kemudian diperkuat dengan ketentuan pasal Ketentuan pasal 6 bis Konvensi menjelaskan Jika perundang-undangan mereka mengizinkan demikian, atau atas permintaan suatu pihak yang berkepentingan, untuk menolak atau membatalkan pendaftaran tersebut, dan melarang penggunaan atas suatu merek dagang yang merupakan suatu pembuatan ulang, suatu tiruan atau suatu terjemahan, yang dapat menyesatkan atau suatu merek yang dianggap oleh pihak berwenang negara pendaftaran atau menggunakan menjadi terkenal dalam negara itu sebagaimana merek seseorang yang berhak atas manfaat konvensi ini dan digunakan untuk barang-barang yang sama dan serupa. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku ketika bagian penting dari merek tersebut merupakan satu pembuatan merek terkenal tersebut atau suatu tiruan yang dapat menyesatkan.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2854K/Sip/1981 yang isinya bahwa peniruan nama perniagaan lain atas pemakaian nama perniagaan lain adalah bertentangan dengan makna Undang-Undang Merek

Mahkamah Agung RI No.370K/Sip/1983 tertanggal 19 juli 1984 yang isinya tentang peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasikan sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum.

Menurut logikanya Dirjen Haki dalam meloloskan merek Bioneuron tersebut tidak memegang teguh apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Merek sebagai induk pengaturan mengenai merek yang ada di Indonesia, mengingat sangat jelas kasus Bioneuron dengan Neurobion ini merupakan suatu merek yang sama-sama bergerak dalam kelas 5 merek dan dengan jelas pula dapat diketahui antara Bioneuron dan Neurobion tersebut untuk

penyebutannya saja hampir sama, dikarenakan antara Bioneuron dan Neurobion sama-sama berasal dari dua suku kata yakni Bion dan Neuro dan PT.Phapros Tbk asal Semarang ini hanya membalikkan kata-kata Neurobion semata Bion pada ujung kata merek Neurobion diletakkan diawal oleh PT.Phapros Tbk asal Semarang sementara kata-kata Neuron terletak didepan, yang pada hakikatnya penggunaan dari kata-kata Bioneuron tersebut adalah kebalikan dari Neurobion, yang karena hal itu telah menunjukkan dengan jelas bahwa antara Bioneuron dan Neurobion memiliki persamaan pada pokoknya dalam bentuk barang sejenis, dalam hal ini sangat jelas bahwa Dirjen Haki tidak menjalankan apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 6 yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan jelas Bioneuron tersebut mempunyai persamaan dalam hal penyebutan, dalam jenis kelas, bahkan komposisi Bioneuron tersebut pun sama dengan komposisi Neurobion dan untuk pendaftarannya sendiri PT. Merck adalah pengguna merek terdaftar terlama dan telah diakui oleh beberapa Negara.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa telah terdapat pelanggaran terhadap hak-hak Merck atas suatu merek dalam kelas 5 yang secara langsung diakibatkan oleh Dirjen HAKI yang menerima permohonan pendaftaran merek oleh PT.Phapros asal Semarang yang pada dasarnya permohonan tersebut haruslah ditolak bukannya malah diterima oleh pihak Dirjen HAKI, hal ini memperlihatkan betapa tidak adanya kepehaman dan keberanian oleh pihak Dirjen HAKI untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan kepada mereka melalui Pasl 6 Undang-undang Merek yang telah dijelaskan sebelumnya.

Akibat perbuatan Dirjen HAKI yang menerima permohonan pendaftaran merek Bioneuron telah melanggar hak-hak orang lain dan membawa kerugian kepada Perusahaan Merck sebagai pemegang merek terkenal. Hak yang dimiliki oleh pemegang merek terdaftar tersebut dalam kasus ini telah di langgar oleh pihak PT. Phapros Tbk asal Semarang yang

mengeluarkan produk dengan jenis yang sama mengenai obat dengan merek Bioneuron yang secara bunyi, tanda, dan sebagainya menyerupai Neurobion yang dimiliki oleh Perusahaan Marck yang secara hukum dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah membawa kerugian kepada orang lain, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Phapros Tbk asal Semarang tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Perusahaan Merck untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dengan Nomor Perkara 52/Pdt.Sus-Merk /2014/PN Jkt.Pst dalam tuntutan yang memohon pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk membatalkan Bioneuron dengan Nomor IDM000131853 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5 dalam Daftar Umum dengan segala akibat hukumnya dan memerintahkan Direktorat Merek untuk mencatat pembatalan dan mencoret merek Bioneuron dari Daftar Umum Merek serta menghukum pihak PT. Phapros Tbk asal Semarang untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Perkara yang dimohonkan oleh pihak Perusahaan Merck mendapat tanggapan dari Pengadilan dengan adanya putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk /2014/PN Jkt.Pst yang mengabulkan segala tuntutan pihak Perusahaan Marck dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 516.000. Menurut penulis dalam memberikan putusan tersebut Majelis Hakim kurang memperhatikan akibat yang dialami oleh Perusahaan Merck akibat perbuatan yang dilakukan PT. Phapros Tbk asal Semarang yang mendaftarkan merek Bioneuron dengan itikad tidak baik yakni menyerupai merek terdaftar milik orang lain dalam hal ini Perusahaan Merck yang seharusnya mengganti kerugian atas kerugian materiil atau immateriil yang dialami Perusahaan Merck, dan selanjutnya patut dan layak bahwa merek Bioneuron yang telah terdaftar dalam daftar umum merek tersebut

atas barang yang telah beredar dimasyarakat harus ditarik dari pasaran dan diberhentikan proses produksinya.

Putusan pengadilan niaga segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Dirjen HAKI melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek setelah putusan badan peradilan tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in-krach van gewijsde*). Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Dirjen HAKI dengan mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut.<sup>59</sup> Seperti pada putusan yang saya analisis alasan merek Bioneuron dibatalkan karena merek Bioneuron mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek Terkenal Neurobion sebagaimana yang ditentukan di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Menurut penulis sanksi yang diberikan kepada PT. Phapros TBK kurang adil seharusnya mengganti kerugian ditutup perusahaannya memberhentikan proses produksinya dan menarik semua produknya dari pasaran.

---

<sup>59</sup> Rahmi Jened. *Op.Cit.*, halaman 297.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan hukum tentang penggunaan merek terkenal ini diatur secara implisit atau tidak begitu jelas. Hal ini hanya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) poin b yaitu permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral karena telah mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang
2. Akibat hukum perusahaan yang memproduksi produk dengan merek terkenal yaitu merek tiruan tersebut harus dibatalkan sebagaimana putusan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga yaitu membatalkan merek Bioneuron milik PT. Phapros Tbk asal Semarang. Hal ini sesuai dengan Pasal 68 Undang-undang Merek yang mana sanksi tersebut akan diterima oleh si pengguna merek setelah pemilik merek (penggugat) mengajukan gugatan atas dasar tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang yang sejenis, gugatan tersebut dapat berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut untuk dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.
3. Analisis putusan Nomor 52/Pdt.Sus-Merk /2014/PN Jkt.Pst dalam penerapan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah memperhatikan ketentuan Pasal 6 yang telah disebutkan sebelumnya, Majelis Hakim telah sesuai menjatuhkan putusan tersebut dan dalam hal ini pertimbangan tersebut lebih menekankan bahwa majelis hakim tidak melebihi tuntutan yang dimintakan oleh pihak Perusahaan Marck.

#### **B. Saran**

1. Ketentuan hukum mengenai penggunaan merek terkenal layaknya, lebih memperhatikan hak-hak pemegang merek terdaftar yang terkenal yaitu diberikannya ganti kerugian kepada pihak yang merek terkenalnya digunakan oleh pihak lain
2. Seharusnya, akibat hukum bagi pihak lain yang menggunakan merek terkenal milik orang lain selain dibatalkannya merek tersebut adalah, harus mengganti kerugian dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang merek
3. Layaknya hakim dalam memutus perkara tidak hanya berdasar pada ketentuan bahwa hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi yang dituntut, tetapi layaknya hakim tetap memperhatikan hak-hak Perusahaan Marck yaitu memperoleh ganti rugi dan berhak agar produk Bioneuron ditarik dari peredaran.
4. Seharusnya Direktorat Jendral Haki dalam melaksanakan tugasnya lebih teliti dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi untuk kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Bari Azed. 2006. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, dilengkapi dengan Peraturan Perundang- Undangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: EC- ASEAN Cooperation on Intellectual Property Rights (ECAP II)
- Adrian Sutedi. 2009. *Hak Atas kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Danang Sunyoto dan Wika Harisa Putri. 2016. *Hukum Bisnis, beberapa aturan untuk para pelaku bisnis dan masyarakat umum dalam rangka menegakkan hukum dan mengurangi penyimpangan usaha*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Ermansyah Djaja. 2014. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- H. OK. Saidin. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Muhammad Djumhana. R. Djubaedillah. 2012. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, Praktiknya)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rahmi Jened. 2013. *Interface Hukum kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahmi Janed. 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalis lan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama. Jakarta. Prenadamedia Group
- Soerjono soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Sudaryat, Sudjana & Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual, memahami prinsip dasar, cakupan, dan Undang-undang yang berlaku*. Bandung. Oase Media

Tim Asian Law Group, Cetakan ke-6. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni

## **B . Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

## **C . Internet**

<https://wordermayu.wordpress.com/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-pemanfaatan-merek-terkenal/>

<http://mukahukum.blogspot.co.id/2010/02/pengertian-dan-kriteria-merek-merk.html?=1>

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt560aad4d30945/arti-persamaan-00pada-pokoknya-dalam-uu-merek>