

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika jaman perdagangan menjadi semakin luas dan persaingan usaha menjadi semakin kuat, merek mempunyai arti yang sangat penting, baik bagi produsen maupun bagi masyarakat selaku konsumen. Bagi pihak produsen, pemberian merek atas hasil produksinya, selain untuk membedakan dengan produk perusahaan, khususnya dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek mempunyai arti yang berbeda-beda. Selain untuk mempermudah pembelian, penggunaan barang dengan merek tertentu juga merupakan suatu kebiasaan dan kepercayaan terhadap merek tersebut.

Berdasarkan keadaan yang demikian menjadikan merek mempunyai nilai ganda. Pertama, merek berperan sebagai alat kompetisi, yang memungkinkan pemegangnya berkinerja lebih baik dalam kegiatan pemasaran untuk memperoleh/meraih pasar yang lebih besar. Berdasarkan hal tersebut, merek dapat menjadi jaminan kualitas bagi konsumennya. Kedua, merek tersebut berfungsi sebagai alat monopoli, yaitu berdasarkan atas prinsip bahwa pihak yang berhak atas merek adalah pemakai yang berdasarkan ketentuan undang-undang diberi hak untuk mempergunakannya dan melarang pemakaian merek tersebut oleh pihak lain tanpa seizin pemiliknya.¹

¹ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17

Dikenal adanya dua macam sistem (*stelsel*) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (*atributif*) dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum. Sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.²

Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakaian pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.³

² H. Oka Saidin, 2004, *Aspek Hukum hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 175.

³ Harsono Adisumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*. CV Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 49 dan Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.

Sistem deklaratif yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar merknya, tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain secara begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya tetap dilindungi. Kelemahan sistem deklaratif ini kurang terjaminnya kepastian hukum, karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengakui sebagai pemakai pertama.⁴

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, hak merek wajib untuk didaftarkan guna memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran adalah bentuk perlindungan hukum yang menimbulkan kepastian hukum, oleh karena itu menurut sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menentukan bahwa hak merek hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila didaftarkan. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau merek lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif

⁴ H. Oka Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 276.

dilakukan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana.⁵ Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ditentukan bahwa permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik merek dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 35 ayat (2) dinyatakan bahwa jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan merek. Hal itu dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik merek.

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu perlindungan merek tersebut sering menimbulkan masalah. Hal ini terjadi apabila pemilik merek yang terdaftar dan jangka waktu perlindungannya telah berakhir, terlambat untuk mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan atau terlambat melakukan pendaftaran ulang dan karena keterlambatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara mendaftarkan merek tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Akhirnya akan menimbulkan perselisihan antara pemilik merek pertama yang terlambat mendaftarkan ulang dan pemilik merek baru yang telah mendaftarkan merek tersebut.

⁵ Ridwan Khairandy, 2000, *Perlindungan Hukum Merek dan Problematika Penegakan Hukumnya*, dalam Insan Budi Maulana, dkk, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual (1)*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, hlm. 11

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penyusunan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya?
2. Bagaimana penyelesaian hukumnya apabila terjadi sengketa antara pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya dan pihak lain yang telah mendaftarkan merek tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian hukumnya apabila terjadi sengketa antara pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya dan pihak lain yang telah mendaftarkan merek tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis dalam pembangunan hukum dimasa yang akan datang.

1. Manfaat Teoritis

Memperdalam wawasan penulis di bidang hukum merek khususnya tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya

E. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi hasil karya orang lain. Apabila ada penelitian yang sama maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan. Penulis dalam hal ini lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya.

F. Batasan Konsep

Agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang, maka penulis membatasi ruang lingkup penulisan ini dengan batasan pada pengertian dan istilah di bawah ini:

1. Perlindungan Hukum adalah upaya memberikan perlindungan dari segi hukum terhadap korban tindak perdata.

2. 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.
3. Terlambat daftar adalah merek yang masa berlakunya telah habis akan tetapi akan didaftarkan kembali.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder sebagai data utamanya.

2. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan guna mendapatkan bahan-bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini dikelompokkan yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu ketentuan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO)

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini

b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku dan literatur serta tulisan mengenai masalah yang diteliti. Selain itu dilakukan deskripsi terhadap perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Disebabkan karena penelitian hukum ini bersifat normatif maka digunakan substansi dengan proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif, berpangkal pada pengajuan premis mayor berupa aturan hukum kemudian pengajuan premis minor yaitu fakta hukum, dari kedua hal tersebut kemudian ditarik konklusi.⁶

H. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika penulisan hukum dari skripsi ini yang terbagi ke dalam

beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab.

Adapun masing-masing bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian yang merupakan bekal dasar bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya pada bab ini juga diuraikan tentang batasan konsep serta metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data. Pada akhir dari bab ini disajikan sistematika penulisan hukum

BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan pembahasan yang meliputi: Tinjauan tentang Merek, yang berisi Pengertian dan Pengaturan Merek, Syarat-Syarat Merek, Pendaftaran Merek, Perpanjangan Pendaftaran Merek, serta Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek. Selain itu dibahas juga Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek yang Terlambat Mendaftarkan Ulang Mereknya, yang meliputi Merek yang Terlambat Didaftar Ulang dan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek. Pada bab ini juga dibahas mengenai Penyelesaian Hukumnya Apabila Terjadi Sengketa Antara Pemegang Merek Yang Terlambat Mendaftarkan Ulang Mereknya Dan Pihak Lain Yang Telah Mendaftarkan Merek tersebut, yang berisi Pendaftaran Merek oleh Pihak

⁶ Philipus M. Hadjon, makalah Pelatihan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dasar Argumentasi Hukum dan Legal Opinion (Legal Memo), 18 Juni 2004

Lain terhadap Merek yang Terlambat di Daftar Ulang dan Penyelesaian Sengketa antara Pemegang Merek dengan Pendaftar Merek Baru.

BAB III PENUTUP

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek yang terlambat mendaftarkan ulang mereknya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

