

**TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
MEREK ATAS SUATU PRODUK**

Disusun Oleh:
Tiesnawati Wahyuningsih, SH
NIP. 131644062

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA, 1999**

HAKI -

TINJAUAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN

MEREK ATAS SUATU PRODUK

A. PENDAHULUAN

Memasuki tahun 2000, bumi pertiwi Indonesia masih juga belum usai dilanda krisis. Walaupun pergantian pimpinan tertinggi di negara telah kita lalui bersama dengan sukses disertai sedikit luka dan korban diberbagai peristiwa disana sini. Dengan berbagai peristiwa dimana mahasiswa dan masyarakat bergerak untuk menuntut pergantian pimpinan tertinggi, yang kemudian diikuti dengan penurunan nilai rupiah terhadap dolar AS. Situasi yang demikian cepatnya berubah terutama maraknya tuntutan akan adanya reformasi disegala bidang, krisis ekonomi, politik, dan sosial menyebabkan dunia periklanan perlu pula mengubah diri. Karena dunia periklanan secara tidak langsung berkaitan erat dengan merek dan hak cipta suatu produk tertentu.

Kadangkala dalam kehidupan sehari-hari merek dan hak cipta suatu produk tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Seperti halnya antara iklan dengan produk yang dalam perjalanannya ke tangan konsumen mempunyai hubungan yang saling berkaitan.

Seperti telah menjadi suatu kebiasaan pula bahwa keterikatan konsumen terhadap suatu merek dapat dijalin secara emosional, melalui fungsinya dan manfaatnya.

B. BENTUK PERLINDUNGAN HAK MILIK INTELEKTUAL

Perlindungan hak milik intelektual perlu dilakukan di Indonesia karena menyangkut hubungan antar negara. Dalam rangka perlindungan terhadap paten atas penemuan-penemuan baru maupun perlindungan hak merek dan hak cipta yang di Indonesia belum merupakan suatu keharusan, tetapi bagi negara-negara maju seperti Amerika merupakan suatu hal yang merupakan keharusan.

Semua itu merupakan bidang perlindungan hak milik intelektual atau industrial yang pada dasarnya bersumber pada orisinalitas dan kreativitas. Penemuan baru dalam bidang industri diberi perlindungan hak paten. Pemakaian atas merek yang telah dipasarkan dan diperkenalkan untuk hasil produksi termasuk bidang hak merek. Demikian pula desain (corak khas) barang-barang dagangan diberi juga perlindungan khusus. Pihak yang telah mengkreasikan secara orisinal desain-desain tentu perlu pula dihargai usahanya. Di Indonesia tentang hal ini masih belum ada perlindungan terhadap desain dan produk telah ada peraturannya, belum seperti

negara-negara lain dimana desain sudah diberi perlindungan.¹ Sebagai contoh: pada akhir-akhir ini tersiar berita di beberapa media massa bahwa desain-desain batik tradisional Jawa dimintakan patennya oleh orang asing dinegaranya, sehingga rakyat Indonesia yang memproduksinya diharuskan membayar royalti kepada orang asing. Juga kerajinan rakyat Bali yang merupakan kerajinan rakyat juga telah dipatenkan di luar Indonesia. Contoh lain adalah kursi yang dianggap telah didesain khusus oleh perancang interior dan pengusaha mebel terkenal di Indonesia, waktu mebel ini “dijiplak” oleh pengusaha lain, ternyata tidak dapat diberikan perlindungan.

C. DASAR HUKUM BERLAKUNYA UU MEREK

Dasar Hukum UU Merek yang berlaku di Indonesia

Merek di Indonesia telah mengalami 4 kali perubahan, yakni setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, berlaku Reglement Industriele Eigendom tahun 1912 (S. 1912 No. 545) yang dicabut dengan Undang-undang No. 21 tahun 1961. Atas upaya Tim Keppres No. 34 tahun 1986 berhasil merevisi UU No. 21 tahun 1961 dengan UU No. 19 tahun 1992 yang mulai berlaku

¹ Gautama, S. & Winata, R., 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*. Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung. Hal 128

pada tanggal 1 Maret 1993.² Dan terakhir UU No. 19 tahun 1992 dilakukan perubahan pada bagian-bagian tertentu melalui UU No. 14 tahun 1997.

Alasan utama yang mendasari perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tersebut adalah:

1. perkembangan di bidang perekonomian dan perdagangan yang berlangsung sangat cepat baik di tingkat nasional maupun internasional sangat perlu memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.
2. Juga diikuti dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*) yang merupakan bagian dari persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) sebagaimana telah disahkan melalui UU No. 7 tahun 1994 Lembaran Negara Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3564.³

² Soenandar, F., 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 69

³ 1999. *Suplemen Perkuliahan HAKI: UU No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No 19 tahun 1992 tentang Merek*.

Menurut Konvensi Paris yang diratifikasi berdasarkan Keppres No. 24 tahun 1979 dan diundangkan pada tanggal 10 Mei 1979 bahwa yang hak milik perindustrian yang dilindungi antara lain: merek dagang (trade marks), merek jasa (service marks), nama perniagaan (trade names), indikasi sumber (indications of source).¹

Jenis-jenis Merek

Bila dilihat dari jenisnya, merek dapat dibagi dalam:

1. Merek lukisan (*beeldmerk*) adalah merek yang berwujud lukisan atau gambaran yang mudah dilihat dan mempunyai daya pembedaan dengan barang lain yang sejenis.
2. Merek perkataan (*woordmerk*), yang menurut putusan H.G.H tanggal 15 Juni 1939 daya pembedaan itu harus dicari dalam bunyinya perkataan. Menurut Prof. Zeylemaker, -- demikian dikutip dari bukunya Purwosutjipto -- yang memberi catatan pada arrest tersebut berpendapat bahwa merek perkataan itu sebenarnya bertujuan untuk memberi nama pada barang yang bersangkutan. Jadi kalau bunyi dua buah merek hampir sama, meskipun tulisannya agak berlainan, maka menurut H.G.H. salah

¹ Soenandar. T. Hal. 68

seorang pemakai merek tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Merek kombinasi antara merek lukisan dan merek perkataan.
4. Merek kombinasi dengan warna, yaitu kombinasi antara merek-merek tersebut dengan warna.⁵

Ada beberapa pendapat yang menyatakan untuk dapat memiliki merek yang kuat dapat dilakukan dengan cara yang akan memberi pengaruh yang berlawanan dengan warna pesaing utamanya. Namun sebenarnya warna bukanlah merupakan wahana yang bisa dengan mudah digunakan untuk membedakan merek. Walaupun sebenarnya ada ribuan nama dan kata yang dapat digunakan untuk merek yang unik, namun kita hanya memiliki sedikit warna⁶. Sebagai contoh penggunaan warna yang digunakan sebagai pembeda dari suatu produk adalah pada produk minuman yang populer saat ini. Cola adalah minuman berwarna coklat kemerah-merahan, maka logis warna tersebut digunakan untuk merek minuman cola yaitu merah. Itu sebabnya Coca-Cola menggunakan warna merah selama lebih dari seratus tahun.

⁵ Purwosutjipto, H.M.N. 1993. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Buku ke 1*. Penerbit Djambatan, Jakarta, hal 105-106

⁶ Kertajaya, H. 1998. *Hukum Warna: artikel dalam suplemen III Republik*. Tanggal 28 Desember 1998. Jakarta, Hal. 8

Lainnya halnya dengan produk yang sama dengan menggunakan warna yang berbeda, yaitu Pepsi-Cola. Pepsi mengambil pilihan yang salah, yaitu menggunakan warna merah dan biru sebagai warna mereknya. Merah sebagai simbol cola, dan biru diambil untuk membedakan Pepsi dengan Coca-Cola.

Pentingnya Pendaftaran Merek

Terdapat dua macam stelsel pendaftaran merek menurut Kollewijn -- dikutip oleh Purwosutjipto --, yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif. Pendaftaran merek berdasarkan Stelsel konstitutif adalah pendaftaran yang *menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama* pada merek, sedangkan pendaftaran menggunakan stelsel deklaratif adalah pendaftaran merek yang hanya menimbulkan *dugaan akan adanya hak* sebagai pemakai pertama pada merek ybs. Sampai dibuktikan sebaliknya, maka pendaftaran merek stelsel deklaratif *dianggap* sebagai satu-satunya orang yang berhak atas merek terdaftar dan pihak ketiga wajib menghormati hak si pendaftar sebagai hak mutlak.⁷

Dapat disimpulkan, pada stelsel deklaratif ini Kantor Pendaftaran Merek yang mendaftarkan tidak harus menyelidiki dahulu

⁷ Purwosutjipto, H.M.N., hal. 90

tentang *kebenaran materiil* dari adanya hak subjektif pemakai merek yang terdaftar. Bila dilihat dan ditelaah lebih lanjut, UU Merek No. 21 tahun 1961 adalah menganut stelsel deklaratif yang berbeda dengan undang-undang yang berlaku dikemudian hari. Hal tersebut dapat dicermati pada putusan-putusan Pengadilan yang mengadili mengenai sengketa penyalahgunaan merek, yang kemudian dimintakan kasasinya dan diputuskan setelah undang-undang yang baru berlaku.

Lebih lanjut Purwosutjipto menyatakan bahwa stelsel konstitutif, instansi yang berwenang menerima pendaftaran wajib menyelidiki dahulu tentang kebenaran materiil hak seseorang atas merek yang didaftarkan. Dengan didaftarkannya sebuah merek oleh Kantor Pendaftaran Merek, maka pendaftar mempunyai *hak mutlak* atas merek terdaftar. Dan kebenaran materiil ditetapkan secara sepihak oleh instansi administratif.⁸ Dengan perkembangan situasi ekonomi maka pada saat diundangkannya UU Merek No. 19 tahun 1992 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 1 April 1993, telah menganut stelsel konstitutif yang berlawanan dengan stelsel yang dianut oleh undang-undang sebelumnya.

Undang-undang No. 19 tahun 1992 seperti telah dirubah dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1997 menggunakan stelsel

⁸ Ibid. hal 90

konstitutif. Adapun definisi *Hak atas Merek* seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU No. 19 tahun 1992, adalah hak khusus yang diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Adanya undang-undang ini menimbulkan perubahan pada prinsip pendaftaran yang akan mempengaruhi pada mekanisme pendaftaran yang membutuhkan peran aktif dari pihak Kantor Pendaftaran Merek, bahwa selain harus diteliti kebenaran substantif dari merek yang dimohonkan juga harus benar-benar diteliti bahwa merek yang akan didaftarkan tersebut tidak melanggar merek orang lain baik di dalam negeri maupun pemegang hak prioritas.⁹

Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Merek

Terhadap pelanggaran merek berlaku baik gugatan perdata maupun sanksi pidana. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau

⁹ Soenandar. T., hal 69.

pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut pada pengadilan negeri.¹⁰

Menurut pasal 72 ayat 1 Bab VIII UU No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek menyebutkan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya. Sedangkan dalam pasal 81 undang-undang yang sama menyebutkan bahwa barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek *yang sama pada keseluruhannya* dengan merek terdaftar untuk orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dan dalam pasal 82 UU No. 14 tahun 1997 menyebutkan bahwa barangsiapa yang dengan *sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya* dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara

¹⁰ Ibid hal. 76.

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Apabila disarikan dari peraturan yang ada dapat dijelaskan bahwa sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran penggunaan merek, adalah

1. Bila pelaku tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dari merek terdaftar (Pasal 72 ayat 1).
2. Bila dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar untuk orang lain atau badan hukum lain untuk barang dan atau jasa sejenis maupun tidak sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan (Pasal 81).
3. Bila dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain, untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan (pasal 82)
4. Bila dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi geografis milik pihak untuk barang dan atau jasa sejenis yang terdaftar (ps. 82a ayat 1).

5. Bila dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain, untuk barang dan atau jasa sejenis yang terdaftar (pasal 82b).

Objek yang dilindungi UU Merek

Kriteria yang dilindungi oleh UU No. 14 tahun 1997 tentang merek adalah kata-kata, nama-nama, simbol, warna-warna atau gabungan kesemuanya. Sedangkan kriteria perlindungan adalah berhubungan dengan hal-hal yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dan jasa lainnya.¹¹

Kriteria Merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak

Merek yang tidak dapat didaftarkan dan dapat ditolak menurut UU No. 19 tahun 1992, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur sebagai berikut:
 - a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yang meliputi pula penggunaan tanda yang bertentangan dengan agama atau yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rasulnya.

- b. Tidak memiliki daya pembeda.
 - c. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Misalnya kata kopi atau gambar kopi untuk produk kopi.
 - d. Telah menjadi milik umum. Misalnya tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya.
2. Merek-merek yang permohonannya dapat ditolak oleh Kantor Pendaftaran Merek apabila mengandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang termasuk dalam satu kelas. Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya adalah adanya kesan yang sama antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan.
 - b. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

¹¹ Maulana, H.B. 1999. *Suplemen Perkuliahan: Intellectual Property Right (HAKI)*. Program Pasca Sarjana Magister

Penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.

- c. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- d. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- e. Merupakan peniruan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta tersebut.¹²

D. TELAAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYALAHGUNAAN MEREK

Putusan Mahkamah Agung No. 1274 K/Pdt/1994 tanggal 30 Januari 1996 merupakan putusan yang dijatuhkan atas gugatan kasasi berkenaan penggunaan dan pendaftaran merek "ST Dupont". Perkara ini merupakan sengketa atas pemakaian dan pendaftaran

Hukum. Penerbit: Sekolah Tinggi Hukum "IBLAM", Jakarta Hal 12

merek ST Dupont antara pihak-pihak sebagai berikut Hakim Setiadi yang memberi kuasa kepada Berman Simbolon, SH sebagai pemohon kasasi melawan ST Dupont yang terkenal dan berasal dari Perancis dan memberi kuasa kepada Kantor Pengacara Widjojo (Oei Tat Hway) Cs sebagai termohon kasasi dan Pemerintah RI cq. Dept. Kehakiman cq. Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek sebagai termohon kasasi.

Bila dilihat dari permasalahannya atas penyalahgunaan merek atas suatu produk, alasan permintaan kasasi adalah:

1. Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa berdasarkan pasal 57 ayat 1 UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek yang menyebutkan "Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak pendaftaran merek".
2. Hakim Pengadilan Negeri tidak seksama dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan, sehingga berakibat telah salah mengambil keputusan dalam perkara tersebut.
3. Pemohon kasasi berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri karena telah salah menerapkan hukum. Karena berdasarkan UU yang berlaku saat itu telah jelas pemohon kasasi merupakan

¹² Soenandar, T. hal 71-73

pemegang hak tunggal di Indonesia atas nama Dagang dan Merek Dagang ST Dupont dan Logo D sejak tanggal 20 November 1979 di bawah No. 140913. Merek tersebut kemudian diperpanjang dan diperbaharui di bawah No. 239.967 untuk kelas barang 16, 24, 25, 34 dan No. 239.968 untuk kelas barang 6, 18, 26 pada tanggal 29 September 1988 dan masih dinyatakan berlaku.

Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung mengenai permasalahan diatas, menyatakan:

1. Pendaftaran merek Penggugat maupun Tergugat dilakukan atas dasar UU yang berlaku saat itu, yaitu UU Merek No. 21 tahun 1961. Sedangkan gugatan diajukan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 September 1993. Maka dinyatakan sah dan memenuhi ketentuan pasal 57 ayat 1 UU No. 19 tahun 1992 tentang tenggang waktu 5 tahun untuk mengajukan gugatan pembatalan dan harus dihitung *sejak 1 April 1993*.
2. Merek ST Dupont merupakan merek asing yang terdaftar di Perancis sejak tahun 1970, dan Indonesia sebagai peserta Konvensi Paris dituntut perlakuan sama oleh semua negara peserta konvensi untuk *melindungi merek terkenal* dari manapun datangnya.

3. Merek ST Dupont milik Penggugat dan merek ST Dupont milik Tergugat *mempunyai persamaan pada pokoknya*, sehingga dapat disimpulkan Tergugat membonceng ketenaran merek ST Dupont milik Penggugat.

Bila dicermati dari pertimbangan Mahkamah Agung diatas, maka berdasarkan pertimbangan No. 1 bahwa Mahkamah Agung menggunakan dasar hukum UU No. 19 tahun 1992 mulai berlaku tanggal 1 April 1993 untuk menolak permohonan Tergugat bahwa hakim PN Jakarta Pusat salah menerapkan hukum. Karena telah sesuai dengan pasal 57 ayat 1 UU No. 19 tahun 1992, dan penghitungan masa tenggang waktu 5 tahun sebaiknya dihitung mulai berlakunya UU yang baru, yaitu sejak 1 April 1993.

Pada pertimbangan Mahkamah Agung No. 2 dinyatakan bahwa Indonesia tunduk dengan konvensi Paris yang menuntut perlakuan sama terhadap merek asing terkenal.

Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris dengan Keppres No, 24 tahun 1979 yang mulai berlaku tanggal 10 Mei 1979. Berdasarkan konvensi Paris yang menentukan bahwa hak milik perindustrian yang dilindungi, antara lain: merek dagang, merek jasa, nama perniagaan dan indikasi sumber.¹³

¹³ *Ibid.* hal 68

Merek ST. Dupont milik Penggugat yang telah terdaftar di Perancis sejak tahun 1970, merupakan merek terkenal yang berdasarkan -- pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01 tanggal 2 Mei 1991 (KEPMEN 1991) tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain -- merupakan merek yang dapat digolongkan sebagai merek yang tidak dapat didaftarkan.

Pada pertimbangan ke 3, Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa tergugat membonceng ketenaran merek ST Dupont milik penggugat karena *memiliki persamaan pada pokoknya*. Pertimbangan tersebut sesuai dengan UU No. 19 tahun 1992 yang menyebutkan bahwa merek yang termasuk permohonannya ditolak oleh Kantor Pendaftaran Merek, apabila mengandung hal-hal berikut ini:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis yang masuk dalam satu kelas.
2. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan

kan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.

3. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem, dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
4. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
5. Merupakan peniruan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang Hak Cipta tersebut.¹¹

Kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung secara tegas menyatakan menolak kasasi yang diajukan oleh Hakim Setiadi dan menyatakan bahwa pemegang merek ST Dupont adalah tetap penggugat sesuai dengan Konvensi Paris yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-HC.02.01.

Ismail Saleh dalam makalahnya yang berjudul Upaya Peningkatan dan Pemantapan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bidang Hak Milik Intelektual di Indonesia menyebutkan bahwa sejalan

¹¹ Soenandar, T, hal 72-73

dengan dikeluarkannya Kepmen 1991, Direktorat Jenderal HCPM juga telah menginventarisasi merek-merek terkenal dari 14 negara, yang digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan pemeriksaan permintaan pendaftaran merek, yakni Inggris, Swiss, Jepang, Republik Federal Jerman, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Spanyol, Swedia, Austria, Denmark, Italia, Muangthai, dan Perancis.¹⁵

E. PENUTUP

Hak atas merek merupakan bagian yang tak terpisahkan antara hak paten dan hak cipta dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadangkala kita tidak dapat membedakan secara jelas dan nyata produk mana yang dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung bagian dari merek, paten atau hak cipta. Yang jelas dimata masyarakat awam masih terdapat kekeliruan pandangan dan pendapat mengenai hal tersebut.

Karena pengetahuan yang terbatas, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan merek masih sering terjadi. Apalagi bila pengusaha di Indonesia memanfaatkan ketidakjelian petugas dalam memeriksa kejujuran pemilik merek.

¹⁵ Ibid hal. 71

DAFTAR PUSTAKA

- Gautama, S. & Winata, R. 1997. *Pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta (1997)*. Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Kertajaya, H. 1998. *Hukum Warna: artikel dalam suplemen HU Republika*. Tanggal 28 Desember 1998. Jakarta.
- Maulana, IB. 1999. *Suplemen Perkuliahan: Intellectual Property Right (HAKI)*. Program Pasca Sarjana Magister Hukum. Penerbit: Sekolah Tinggi Hukum "IBLAM" , Jakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N. 1993. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Buku ke 1*. Penerbit Djambatan. Jakarta.
- Soenandar, T. 1996. *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara ASEAN*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
1999. *Suplemen Perkuliahan HAKI: UU No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No 19 tahun 1992 tentang Merek*.