BAB IV

ANALISA HUKUM TERHADAP KEMIRIPAN MEREK PADA SUATU PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Merek suatu Produk Makanan dan Minuman

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada di dalam pasaran dan melalui merek masyarakat sebagai konsumen akan dengan mudah mengenali suatu produk perusahaan tertentu. Merek biasanya dicantumkan pada barang atau pada kemasan atau bungkusan barang yang dijual atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang terkait dengan jasa yang dijual.

Peraturan mengenai merek terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memberikan pelayanan bagi para pengusaha atau pedagang agar dalam mengembangkan usahanya dan memperoleh perlindungan hukum atas tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang telah mereka korbankan dalam rangka membangun suatu reputasi perusahaan dalam wujud merek

Adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek diharapkan dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Merek suatu barang dapat berfungsi sebagai pembeda produk barang atau jasa sejenis, asal muasal produk barang, kualitas barang, serta keterjaminan bahwa produk itu asli (*original*).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan bagi pemilik hak atas merek agar mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi sengketa atas merek. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

1. Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu :

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

> "(1) Diajukan secara tertulis, diketik dalam bahasa Indonesia pada blangko formulir permohonan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dibuat dalam rangkap empat 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 ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya.
> (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
> (4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
> (5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka.
> (6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan

melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan;

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

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

"(1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
(2) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

"Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

"(1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.
(2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal Kuasa sebagai domisili hukumnya di Indonesia".

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

> "Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization".*

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

> "(1) Selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini. Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut.
> (2) Bukti Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
> (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas".

Berkaitan dengan permohonan pendaftaran merek, syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) adalah sebagai berikut :

a. Diajukan secara tertulis, diketik dalam bahasa Indonesia pada blangko formulir permohonan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dibuat dalam rangkap empat dengan mencantumkan :
   1) Tanggal, bulan, dan tahun.
   2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.

3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization.*

b. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan pendaftaran merek. Bahwa permohonan pendaftaran atas dua barang atau lebih dapat dimohonkan dalam satu surat permohonan pendaftaran merek
c. Surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan :
    1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya.

2) Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum.
3) Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif).
4) Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan.
5) Tanda pembayaran biaya permohonan.
6) 20 (duapuluh) helai etiket (unsur-unsur) merek dengan ukuran maksimal 9X9 cm, minimal 2X2 cm.
7) Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

Biaya permohonan pendaftaran merek merupakan salah satu jenis sumber penerimaan negara bukan pajak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2005 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan biaya permintaan pendaftaran merek sebagai berikut.

a. Untuk satu (1) kelas barang dan atau jasa per permintaan Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
b. Untuk dua (2) kelas barang dan atau jasa per permintaan Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
c. Untuk tiga (3) kelas barang dan atau jasa per permintaan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

2. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek (Administrasi)

Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu :

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

> "(1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.
> (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.
> (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas".

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

> "(1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.
> (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali".

Berkaitan dengan pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran permohonan merek bahwa setelah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan

Intelektual (Dirjen HaKI) akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan yang meliputi:

a. Pemeriksaan kelengkapan pengisian formulir pendaftaran merek.
b. Pemeriksaan lampiran-lampiran.

Berkaitan dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi apabila terjadi kekurangan persyaratan, maka diberi waktu paling lama dua (2) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut, dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) tidak dapat ditarik kembali dan apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan (*filling date*) yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI).

3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu :

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

> “(1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan

(2) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
(3) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan".

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

"(1) Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal.
(2) Pemeriksa adalah Pejabat yang karena keahlinnya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.
(3) Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hal lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

"(1) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal. Permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
(2) Dalam hal Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
(3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.
(4) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaiman dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.
(5) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal, Permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
(6) Dalam hal Pemohon atau Kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan

Pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal ditetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.

(7) Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan.

(8) Dalam hal Permohonan ditolak segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali".

Berkaitan dengan pemeriksaan substantif suatu merek, bahwa Pemeriksaaan substantif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) terhadap permohonan dalam waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh bagian pemeriksa pada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) yang akan diselesaikan dalam waktu paling lama sembilan (9) bulan. Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar. Permohonan atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek, apabila pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat disetujui didaftar atau ditolak atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) hal tersebut akan diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya dan dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasannya. Permohonan pendaftaran atas merek ditolak atau tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) apabiila bertentangan dengan

ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu :

> "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jendral apabila merek tersebut tersebut :
> a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
> b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis".

Berkaitan dengan hal keberatan atau tanggapan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) dan jika pemohon atau kuasanya dalam menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek, tetapi dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut yang diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

4. Pengumuman Permohonan

Pengumuman permohonan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. yaitu :

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

"Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek".

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

"(1) Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan :
   a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal; dan/atau
   b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.
(2) Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek".

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

"Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :
   a. Nama dan alamat lengkap Pemohon, termasuk Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
   b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi Merek yang dimohonkan pendaftarannya;
   c. Tanggal Penerimaan;
   d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
   e. Contoh Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin".

Berkaitan dengan permohonan merek, bahwa Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) mengumumkan permohonan

tersebut dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu paling lama sepuluh (10) hari terhitung sejak disetujuinya permohonan untuk didaftar. Pengumuman permohonan berlangsung selama tiga (3) bulan dan dilakukan dengan :

a. Menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan berkala oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI).
b. Menempatkan pada sarana khusus yang mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI).
c. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:
    1) Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
    2) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
    3) Tanggal penerimaan;
    4) Contoh merek
    5) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Berkaitan dengan kasus kemiripan merek pada produk makanan dan minuman yang terjadi di Indonesia, banyak sekali merek produk makanan dan minuman yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan produk lain. Ditinjau dari tata cara atau prosedur pendaftaran merek jelas terlihat bahwa merek yang

memiliki kesamaan atau kemiripan dengan produk lain tidak akan dikabulkan permohonan pendaftaran mereknya karena harus melewati pemeriksaan substantif yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HaKI) di mana pemeriksaan substantif meliputi pemeriksaan terhadap unsur-unsur yang terdapat di dalam merek

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dapat disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan substantif pemeriksa harus meneliti apakah merek yang dimohonkan pendaftarannya memilki kemiripan atau kesamaan dengan merek lain yang telah didaftar lebih dahulu, namun pada kenyataanya kemiripan atau kesamaan terhadap merek barang dan/atau jasa masih saja terjadi di Indonesia. Hal ini dapat terjadi akibat persaingan curang antara perusahaan yang memproduksi barang dan/atau jasa sejenis. Beberapa contoh kasus yang memiliki kesamaan atau kemiripan merek khususnya dalam produk makanan dan minuman yang terjadi di Indonesia, yaitu :

a. EXTRAJOSS dengan ENERJOS
    1) Pada bulan Juli 2007 PT Sayap Mas Utama mendapatkan sertifikat merek Enerjos dari Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI).
    2) Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyebutkan bahwa pendaftaran harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dulu. Persamaan pokoknya dalam hal ini adalah kemiripan yang disebabkan oleh

adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek Extra Joss dengan merek Enerjos, yaitu persamaan bunyi dalam ucapan (Joss dengan Jos).

3) PT Sayap Mas Utama membawa persoalan ini ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dan keputusan kasasi memenangkan Enerjos dan menganulir keputusan sebelumnya tingkat pengadilan yang lebih rendah.
4) PT Bintang Toedjoe (Extra Joss) disebutkan mengadukan keputusan Mahkamah Agung tersebut kepada Komisi Yudisial dan ke tahap Peninjauan Kembali.

b. MIE SEDAAP dengan MIE SEDAAAP

1) Produk Mie Sedaap yang pertama, dibawahi oleh perusahaan WINGSFOOD merupakan produk dengan merek mi sedaap yang lebih dahulu muncul.
2) Mi Sedaaap (Supermi Sedaaap), adalah merk yang kedua (merk tiruan) yang diproduksi oleh INDOFOOD.
3) PT WINGSFOOD (Mie Sedaap) menuntut PT INDOFOOD (Supermi Sedaaap) atas dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyebutkan bahwa pendaftaran harus ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar lebih dulu. Persamaan pokoknya dalam hal ini adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek Mie Sedaap

dengan merek Supermi Sedaaap, yaitu persamaan bunyi dalam ucapan (Sedaap dengan Sedaaap), selain adanya kesamaan dalam cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur tersebut.

Perlindungan hukum terhadap merek sangat penting, dapat berupa perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

   Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, yaitu bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan.

2. Perlindungan Hukum Represif

   Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana, yaitu bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang di miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Perlindungan hukum atas merek sangat diperlukan bagi para pemilik hak atas merek terdaftar dan perlindungan hukum atas merek hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek berbunyi :

> ”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”.

Pasal Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

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

Berdasarkan bunyi pasal di atas, bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam daftar umum merek, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sedimikian rupa telah mengatur perlindungan hukum atas merek, hal ini tentunya dapat dijadikan dasar perlindungan hukum apabila terjadi kesamaan atau kemiripan merek dan/

atau dapat juga dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan tuntutan terhadap perusahaan atau orang yang memproduksi merek yang sama.

B. Tindakan Hukum yang Dapat dikenakan Kepada Pihak yang Meniru Merek Suatu Produk Makanan dan Minuman

Pemanfaatan merek-merek terkenal pada saat sekarang khususnya di Indonesia sudah banyak terjadi, hal tersebut tidak lain karena merek-merek terkenal tersebut menjanjikan keuntungan besar yang akan didapat apabila mempergunakan merek terkenal daripada menggunakan mereknya sendiri. Salah satu alasan mengapa banyak industri memanfaatkan merek merek terkenal untuk produk-produknya adalah agar mudah dijual.

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 dapat dikualifikasi sebagai pemakaian merek yang beritikad tidak baik.

Pelanggaran atas merek-merek terkenal khususnya pada produk makanan dan minuman tentunya dapat dikenakan hukuman terhadap pihak yang meniru produk makanan dan minuman.Tindakan hukum tersebut dapat berupa sanksi ataupun gugatan dari pihak-pihak yang merasa produknya telah di palsukan. Tindakan hukum berupa sanksi pidana tertuang dalam pasal 90 sampai dengan pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu :

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

> “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk

barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

"(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
(3) Terhadap pencatuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)".

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)".

Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

> "(1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
> (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran".

Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, menyebutkan bahwa :

> "Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan".

Berkaitan dengan bunyi pasal diatas bahwa PT BINTANG TOEDJOE (Extra Joss) menuntut ganti rugi kepada PT SAYAP MAS UTAMA (Enerjos) dan PT WINGSFOOD (mie sedaap) menuntut ganti rugi kepada PT INDOFOOD (mie sedaaap) atas dasar ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan ketentuan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atas kemiripan merek pada pokoknya, selain itu PT SAYAP MAS UTAMA (ENERJOS) dan PT INDOFOOD dapat dikenakan sanksi atas kemiripan merek yang menyesatkan masyarakat, yaitu ancaman berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Gugatan secara perdata juga dapat dilakukan atas pelanggaran merek, hal ini tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu :

> “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 gugatan ganti rugi”.

Pelanggaran atas kemiripan atau kesamaan merek dapat juga disebabkan oleh persaingan curang (*unfair competition*). Sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai persaingan curang (*unfair competition*) dalam kaitan dengan pemakaian merek, namun demikian untuk menangani kasus persaingan curang (*unfair competition*) saat ini dapat mendasarkan pada ketentuan yang termuat dalam aturan hukum pidana (*criminal provision*) dan aturan perdata (*civil provision*), yaitu:

1. Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

   *"*Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau atau seorang tertentu diancam jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkiren-konkirennya atau konkiren-konkiren orang lain karena persaingan curang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.

2. Pasal 1365 *Burgerlijke Wetboek*

   "Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Berdasarkan bunyi pasal di atas, bahwa pihak-pihak yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak yang memiliki hak atas merek, dalam hal ini PT BINTANG TOEDJOE (EXTRAJOSS) dan PT WINGSFOOD (MIE SEDAAP) melakukan tindakan hukum dengan menuntut PT SAYAP MAS UTAMA dan PT INDOFOOD berupa ganti rugi materiil maupun imateriil.

Perkara atas merek dalam lingkup pengadilan niaga yang mengandung unsur persaingan curang (*unfair competition*), para hakim untuk mengisi kekosongan hukum mendasarkan pertimbangan hukumnya pada pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyatakan bahwa :

> *"*Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum".

Maksud penjelasan dari pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu, pengertian bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik, dalam hal ini PT PT SAYAP MAS UTAMA (Enerjos) telah meniru produk dari PT BINTANG TOEDJOE (Extra Joss) dan PT INDOFOOD (Mie Sedaaap) telah meniru produk dari PT WINGSFOOD (Mie Sedaap)

Berikut adalah ketentuan hukum dan yurisprudensi yang dapat dijadikan referensi bagi penegak hukum maupun kalangan akademis dalam memutus

perkara merek yang mengandung unsur persaingan curang (*unfair competition*), yaitu :

1. Pasal 6 bis ayat 3 Konvensi Paris :

   "*No time limit shall be for seeking the cancellation of the marks registered in bad faith* ".
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 370 K/Sip/ 1983 tertanggal 19 Juli 1984 tentang sengketa merek DUNHILL antara Alfred Dunhill Limited melawan Lilien Sutan, yang intinya pemakaian dan peniruan merek terkenal orang lain harus dikualifikasi sebagai pemakai yang beritikad tidak baik, karena itu tidak patut diberi perlindungan hukum
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 220/PK/perd/1986 tertanggal 16 Desember 1986 tentang sengketa merek NIKE, antara Nike International Limited melawan lucas Sasmito, yang intinya bahwa Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam pergaulan bangsa-bangsa, wajib pula memelihara hubungan internasional dengan menghormati antara lain merek-merek warga negara asing hal ini tidak hanya terbatas pada keadaan dimana ada hubungan hukum antara prinsipal dengan agen, melainkan juga sikap pengusaha Indonesia yang mengetahui adanya merek yang terkenal secara internasional meskipun tidak/belum didaftar dalam daftar umum kantor Hak Milik Perindustrian tetapi namanya sudah dikenal juga di Indonesia sesuai dengan makna dari Undang-undang No.21 Tahun 1961, tidak dapat menggunakan merek yang sama seperti merek asing yang terkenal tersebut, demi untuk melindungi masyarakat konsumen Indonesia

terhadap kekeliruan seakan-akan merek Indonesia tersebut adalah keluaran pabrik yang sama dengan merek asing yang asli.

4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 39 K/pdt/1989 tertanggal 24 Nopember 1990, bahwa setiap perbuatan pemakaian merek yang bersifat membingungkan dan mengelabui serta mengacaukan opini dan penglihatan khalayak ramai dikualifikasi mengandung itikad tidak baik(*bad faith*) dan persaingan curang (*unfair competition*).