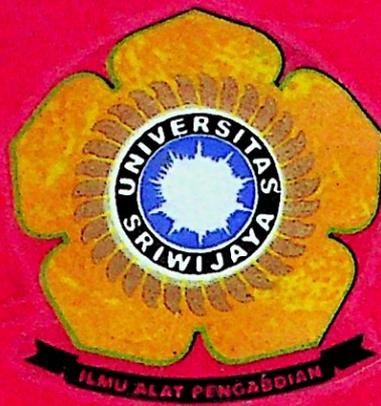


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG
TERDAFTAR YANG TIDAK BERPRODUKSI LAGI YANG
DISALAHGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK
BERHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG MEREK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

RIZQY AVANTI FATHARANI

02043100266

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

346.048 807
fat
p
© 100052
2009

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK-DAGANG
TERDAFTAR YANG TIDAK BERPRODUKSI LAGI YANG
DISALAHGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK
BERHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG MEREK-DAGANG



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

OLEH:

RIZQY AVANTI FATHARANI

02043100266

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2009

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG TERDAFTAR
YANG TIDAK DIPRODUKSI LAGI YANG DISALAHGUNAKAN OLEH
PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK BERHAK DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RIZQY AVANTI FATHARANI
NIM : 02043100266
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JURUSAN : HUKUM DAN BISNIS

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Palembang, 05 Juni 2009

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



ANTONIUS SUHADI AR, S.H., M.H.
NIP. 195212121981031011



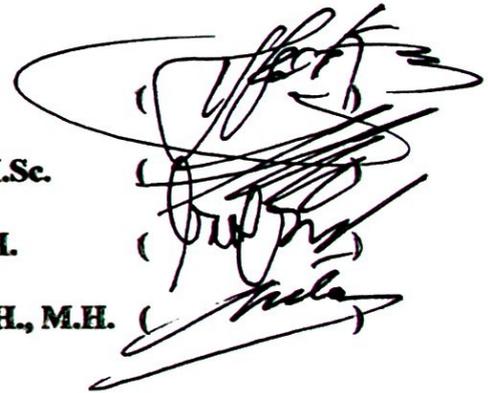
SRI HANDAYANI, S.H., M.HUM
NIP. 197002071996032002

TELAH MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI :

HARI : **Senin**
TANGGAL : **16 November 2009**
NAMA : **RIZQY AVANTI FATHARANI**
NIM : **02043100266**
PROGRAM KEKHUSUSAN : **STUDI HUKUM DAN BISNIS**

TIM PENGUJI:

- 1. KETUA** : **SYAHMIN AK, S.H., M.H.**
- 2. SEKRETARIS** : **Dr. HAPPY WARSI, S.H., M.Sc.**
- 3. ANGGOTA** : **1. ABUNAWAR BASEBAN, S.H.**
2. ANTONIUS SUHADI AR, S.H., M.H.



Palembang, 18 November 2009

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M, Ph.D.

NIP : 196412021990031003

MOTTO dan PERSEMBAHAN

- ❖ *“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lain. Dan hanya kepada Tuhan-mulah kamu berharap”*

(QS. Alam Nasyroh :6-8)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Alm. Papa (Kombes POL. Syarifuddin Gumay) dan Mama (RA Endang S) Tercinta yang selalu berkorban dan berdoa demi keberhasilanku.*
- 2. Kakak-kakakku Abdillahi Yanuarli dan Robbin Razaq, SE serta Adiku Hadlam Nova Hirianda yang selalu mendoakan dan mendorong untuk keberhasilanku,*
- 3. Kakak Iparku Dwi Leny, SE dan Keponakanku Ayu Nasywa Salsabilla yang selalu menghiburku dan memberikan semangat untuk keberhasilanku.*
- 4. Sahabat terbaikku Dina Diyanah Saputri, S.H, Amirudin dan Putridini Embunsari yang selalu memberikan masukan serta nasehat untuk keberhasilanku. Serta teman-teman yang lain yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.*
- 5. Alamamater Universitas Sriwijaya, tempat aku menemukan jati diriku.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Berproduksi Lagi Yang Disalahgunakan Oleh Perusahaan Lain Yang Tidak Berhak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”**, dapat Penulis selesaikan tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, hal ini tidak terlepas dari keterbatasan serta kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu, saran-saran dari semua pihak, guna perbaikan dan kesempurnaan penulisan ini serta menambah kemampuan dan pengetahuan Penulis pada masa yang akan datang, adalah menjadi suatu yang sangat Penulis harapkan.

Di dalam proses penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga pikirannya dalam membimbing Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang Terhormat, (Alm) Papa dan Mama, sebagai Orang Tua tercinta.
2. Yang Terhormat, Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yang Terhormat, Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yang Terhormat, Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U, selaku Ketua Bagian Hukum Dan Bisnis (Hukum Keperdataan) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yang Terhormat, Bapak Antonius Suhadi, AR, S.H., M.H selaku Pembimbing I dalam Penyusunan Skripsi ini.
6. Yang Terhormat, Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II dalam Penyusunan Skripsi ini dan selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yang Terhormat, Staf Administrasi, Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu Penulis, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi Penulis.
8. Yang Tersayang, Keluargaku, kakak-kakakku Abdillah Yanuarli dan Robbin Razzaq, SE serta adikku Hadlam Nova Hirianda, kakak iparku Dwi Leny, SE dan keponakanku yang lucu Ayu Nasywa Salsabilla.
9. Yang Terkasih, Sahabat-sahabatku Dina Diyanah Saputri (Dina), Amirudin (Amin) dan Putridini Embunsari (Puput), serta rekan-rekan seangkatan (Angkatan tahun 2004), yang telah membantu dengan ikhlas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, maka sumbangan pemikiran demi kesempurnaan selanjutnya sangat Penulis harapkan. Akhirnya Penulis berharap agar Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 17 Juni 2009

Penulis

RIZQY AVANTI FATHARANI

NIM: 02043100266

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Ruang Lingkup.....	12
E. Metode Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum.....	17
B. Pengertian Merek.....	20



C. Perbedaan Merek dan Kelas Barang atau Jasa.....	24
D. Syarat Merek.....	29
E. Fungsi Merek.....	36
F. Pendaftaran Merek.....	40
G. Wilayah Berlakunya Merek.....	45
H. Penghapusan Merek Terdaftar.....	54
I. Pembatalan Merek Terdaftar	57

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK DAGANG
TERDAFTAR YANG TIDAK BERPRODUKSI LAGI YANG
DISALAHGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK
BERHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN
2001 TENTANG MEREK.**

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Peniruan Atas Merek Terdaftar Milik Orang Lain.....	60
B. Kerugian Yang Dapat Dituntut Oleh Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Tidak Berproduksi Lagi Terhadap Pihak Lain Yang Menggunakan Mereknya Secara Tanpa Hak Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	73

C. Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terdaftar Yang Tidak Berproduksi Lagi Terhadap Pihak Lain Yang Menggunakan Mereknya Secara Tanpa Hak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	80
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan barang dan/atau jasa. Merek merupakan suatu tanda, agar tanda tersebut bisa diterima sebagai suatu merek maka tanda tersebut harus memiliki daya pembeda. Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sistem pendaftaran merek yang dianut adalah sistem pendaftaran konstitutif. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, suatu merek apabila tidak didaftarkan, maka tidak ada perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak menganut asas deklaratif (pemakai pertama mendapatkan perlindungan hukum) tetapi menganut asas konstitutif (*first to file*) artinya pihak yang pertama mendaftarkan merek yang mendapat perlindungan hukum bukan yang pertama kali menggunakan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan angka-angka dan rumus. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Bila suatu perusahaan tidak memproduksi lagi barangnya kemudian ada pihak lain yang menggunakan merek perusahaan tersebut maka si pemilik merek yang bersangkutan tentu saja dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang memanfaatkan mereknya secara tanpa hak. Walaupun si pemilik merek terdaftar tidak memproduksi lagi barangnya namun hak kebendaan yang dimiliki atas merek perusahaan atau merek dagangnya tersebut tetap merupakan dasar yang kuat bagi si pemilik untuk menggugat pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar yang tidak memproduksi lagi juga mengacu pada Pasal 76 dan Pasal 79 yang diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh kehidupan bangsa, diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat merupakan pelaku utama di samping sebagai obyek dalam pembangunan. Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang saling mendukung, sehingga antara masyarakat dan pemerintah dapat saling mengisi dan melengkapi dalam kesatuan langkah, menuju tercapainya suatu tujuan pembangunan di segala bidang.

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

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami adanya tuntutan kebutuhan akan pengaturan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai. Apabila dilihat pada beberapa negara, dalam menghadapi perdagangan bebas, semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan atas produk-produk barang dan jasa, yang merupakan hasil dari suatu karya intelektual manusia, diantaranya merek.

Merek sebagai salah satu kemampuan intelektual manusia, memiliki peranan yang penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa, untuk membedakan hasil suatu produk dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kegiatan produksi, karena kelancaran perdagangan akan sangat menunjang kegiatan produksi. Pengaturan kembali hak-hak yang timbul dari suatu karya intelektual manusia khususnya merek menjadi sangat penting, bukan saja dari perlindungan hukum, tetapi justru karena peranannya sangat penting dalam kehidupan manusia.

Di dalam dunia perdagangan sendiri khususnya dalam lalu lintas perdagangan barang atau jasa, merek memegang peranan yang sangat penting. Peran merek di samping sebagai suatu tanda yang dikenal masyarakat juga dapat menjadi jaminan kualitas barang atau jasa apabila masyarakat telah terbiasa untuk menggunakan merek tertentu.

Di dalam dunia perdagangan merek sangat penting, sehingga menimbulkan persaingan-persaingan. Apabila produsen bersaing dalam

meningkatkan mutu kualitas produk yang dihasilkan tentunya ini merupakan persaingan yang sehat dan menguntungkan konsumen. Akan tetapi, apabila terjadi peniruan merek orang lain yang digunakan dalam dunia perdagangan, selain akan membawa kerugian bagi pemilik merek juga akan membawa dampak kerugian bagi konsumen. Apabila dengan kemajuan teknologi sekarang ini khususnya di bidang informasi, telekomunikasi dan transportasi, sesuatu yang terjadi di daerah lain pada saat yang bersamaan sudah dapat diketahui di daerah lainnya, tidak terkecuali merek itu sendiri.

Pengaturan mengenai merek dalam rangka memberikan perlindungan hukum, bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Selama ini telah ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perdagangan. Namun dalam perkembangan industri dan perdagangan selama ini, pengaturan merek memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Negara Indonesia serta pengalaman-pengalaman administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 31) dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.¹

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek, tidak hanya merupakan karya intelektual manusia, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan hukum tersebut akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan-ciptaan baru khususnya mengenai merek.

Meskipun merek telah mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran dan penyalahgunaan merek oleh orang lain yang tidak berhak atas merek tersebut, serta masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap merek, sehingga Undang-Undang Merek belum dapat diterapkan sepenuhnya dan memerlukan sosialisasi lebih lanjut.

Dengan demikian perlindungan hukum atas merek mutlak diperlukan untuk melindungi hak-hak pemilik merek sekaligus sebagai upaya preventif dari Pemerintah untuk mencegah pemalsuan dan peniruan atas merek itu sendiri. Tidak tertutup kemungkinan jika merek telah terkenal, beredar luas dan menguasai pasaran, pemalsuan dan peniruan atas merek tersebut bisa saja terjadi.

Kurangnya pemahaman masyarakat dapat dilihat bahwa merek yang sudah mempunyai nama dan menguasai pasaran, ditiru dan dipalsukan oleh pihak lain yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek, karena produk yang dihasilkan oleh pihak yang meniru dan memalsukan itu seringkali mutunya lebih

¹ Imam Sjahputra Tunggal, Heri Herjandono, Parjio, *Hukum Merek di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 2005, hlm. 27.

rendah atau dibawah standar merek yang sebenarnya. Masalah ini tentunya akan mengecewakan masyarakat atau konsumen, sehingga masyarakat atau konsumen enggan atau tidak mau lagi membeli suatu barang yang mereknya ditiru atau dipalsukan, dengan kata lain kepercayaan masyarakat akan berkurang.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan ekonomi, merek yang merupakan karya intelektual memiliki peranan yang sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.

Memang hal itu agak sulit dapat dimengerti bahwa hak atas merek dimasukkan dalam hak milik intelektual mengingat hak atas merek sebagai hak untuk memakai tanda, atau merek guna membedakan barang seseorang dengan barang orang lain, tidak memiliki unsur pokok sebagai yang diartikan dengan pengertian milik intelektual tersebut, yaitu tidak ada unsur usaha intelektual dalam bentuk penciptaan atau penemuan. Namun demikian terdapat persamaan antara hak cipta, hak patent dan hak merek dilihat dari sifat atau bentuk haknya yaitu hak atas benda yang tak berwujud.

Dewasa ini permasalahan Hak Kekayaan Intelektual menjadi sorotan dan bahan pengkajian yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, baik Nasional maupun Internasional. Masalahnya adalah bahwa Hak Kekayaan Intelektual tidak semata-mata berkaitan dengan hukum saja, melainkan erat berhubungan dengan masalah perdagangan, ekonomi, dan pengembangan teknologi juga

menjadi landasan bagi usaha untuk memajukan sosial kultur (*social culture*) bangsa dan masyarakat pada umumnya.²

Dengan semakin tajamnya persaingan di kalangan dunia usaha dewasa ini dan didukung dengan semakin majunya teknologi, maka semakin banyak pula terjadi pemalsuan, penjiplakan, dan peniruan atas merek.

Sengketa merek dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut:³

1. Dalam hal penolakan permohonan pendaftaran dari Kantor Direktorat Jenderal HKI. Jika permohonan pendaftaran merek dari seorang pengusaha A yang memenuhi syarat-syarat tercantum dalam Undang-Undang Merek akan tetapi mengandung persamaan pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek milik pengusaha B yang lebih dahulu telah terdaftar untuk barang-barang sejenis maka permohonan pendaftaran tersebut pasti ditolak oleh Kantor Direktorat Jenderal HKI.
2. Dalam hal pengusaha A terlebih dahulu membuktikan dengan suatu Putusan Pengadilan Niaga yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan bahwa dialah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan.
3. Begitu pula apabila suatu merek yang telah didaftarkan itu ternyata memuat tanda-tanda, lukisan-lukisan, ataupun kata-kata yang tidak boleh didaftarkan

² Harsono Adisumanto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Patent dan Merek*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1996, hlm. 44.

³ R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1976, hlm. 17.

sebagai merek, maka jaksa dapat minta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya merek itu dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM agar merek itu dihapuskan dari daftar umum.

Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 terjadinya sengketa merek juga disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas. Mengenai ini dapat kita lihat pada Pasal 72 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang isinya menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya, yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut.

Sejak berlakunya pengertian perbuatan melanggar hukum dalam arti luas (Putusan Hooge Raad 31 Januari, 1919, N. J. 1919, 161) maka setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam hidup bermasyarakat baik mengenai seseorang atau hartanya, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan dalam hidup bermasyarakat baik mengenai seseorang atau hartanya, merupakan suatu perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang mewajibkan setiap pelakunya memberi ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari perbuatan

tersebut, baik berupa uang maupun mengembalikan persoalannya kepada keadaan semula.

Demikianlah kini termasuk dalam perbuatan melanggar hukum antara lain:⁴

1. Penyebaran prospektus yang memperdaya, mengakali dan menipu orang-orang;
2. Penyalahgunaan haknya (*misbruik van recht*);
3. Persaingan tidak jujur.

Dalam rancangan Undang-Undang yang telah mengalami perubahan diketengahkan rumusan tentang perbuatan melawan hukum, yakni:

“Perbuatan melawan hukum adalah merupakan perbuatan atau suatu kealpaan perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar baik kesusilaan, ataupun bertentangan dengan keharusan atau kepatutan yang harus ada dalam masyarakat tentang orang lain atau barang”.⁵

Terhadap pelanggaran hak atas merek terdaftar terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu:⁶

1. Perlindungan berdasarkan hukum perdata.

⁴ A. B. Loebis, *Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 13.

⁵ M. A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1992, hlm. 24-25.

⁶ R.M. Suryodiningrat, *Op. cit.*, hlm. 24.

Dalam rangka merek pengusaha A yang telah terdaftar ditiru oleh pengusaha B dalam mereknya untuk barang-barang yang sejenis, maka pengusaha A dapat menuntut pengusaha B (tempat tinggal tergugat agar pengusaha B membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara).

2. Perlindungan berdasarkan hukum pidana.

Salah satu Pasal yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar yang dilanggar hak-haknya adalah Pasal 76 Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yaitu:

- (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. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah:

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

Dengan adanya pasal-pasal tersebut di atas maka pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap orang atau pihak lain yang

menggunakan mereknya secara tanpa hak. Tetapi pada kenyataannya sekarang ini sering terjadi dimana seseorang menggunakan merek orang lain secara tanpa hak sedangkan si pemilik merek tersebut tidak memproduksi lagi barangnya. Dalam hal ini apakah si pemilik merek terdaftar yang diganggu haknya dapat juga mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai merek dagang dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Berproduksi Lagi Yang Disalahgunakan Oleh Perusahaan Lain Yang Tidak Berhak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang dapat diangkat menjadi permasalahan untuk diteliti dan dibahas adalah:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan merek secara tanpa hak atas merek terdaftar milik orang lain?
2. Apa saja kerugian yang dapat dituntut oleh pemegang hak merek terdaftar yang tidak memproduksi lagi barangnya terhadap pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?

menggunakan mereknya secara tanpa hak. Tetapi pada kenyataannya sekarang ini sering terjadi dimana seseorang menggunakan merek orang lain secara tanpa hak sedangkan si pemilik merek tersebut tidak memproduksi lagi barangnya. Dalam hal ini apakah si pemilik merek terdaftar yang diganggu haknya dapat juga mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi mengenai merek dagang dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Berproduksi Lagi Yang Disalahgunakan Oleh Perusahaan Lain Yang Tidak Berhak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang dapat diangkat menjadi permasalahan untuk diteliti dan dibahas adalah:

1. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan merek secara tanpa hak atas merek terdaftar milik orang lain?
2. Apa saja kerugian yang dapat dituntut oleh pemegang hak merek terdaftar yang tidak memproduksi lagi barangnya terhadap pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?

3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek terdaftar yang tidak memproduksi lagi barangnya terhadap pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mempelajari dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya penggunaan merek secara tanpa hak atas merek terdaftar milik orang lain.
- b. Untuk mempelajari dan memahami kerugian apa saja yang dapat dituntut dalam hal hak pemegang merek terdaftar yang dirugikan.
- c. Untuk mempelajari dan memahami bentuk perlindungan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemegang hak merek terdaftar yang tidak memproduksi lagi barangnya terhadap pihak lain yang menggunakan mereknya secara tanpa hak.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan dalam bidang ilmu Hak dan Kekayaan Intelektual khususnya.

b. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi bagi masyarakat (konsumen) sebagai pengguna barang pada umumnya dan pelaku usaha atau produsen pada khususnya mengenai Hak dan Kekayaan Intelektual.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam rangka penyempurnaan hukum mengenai perkembangan lapangan bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai bidang merek.

D. Ruang Lingkup

Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang Terdaftar Yang Tidak Berproduksi Lagi Yang Disalahgunakan Oleh Perusahaan Lain Yang Tidak Berhak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Skripsi ini membatasi pembahasannya hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan gugatan ganti rugi terhadap penyalahgunaan merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan pada akhir pembahasan akan dapat ditemukan jawaban tentang pembahasan yang ada dan dengan demikian kiranya tercapailah apa yang menjadi tujuan dari pada penulisan ini.

E. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum yang bersifat yuridis-normatif. Penelitian hukum yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan disertai data pendukung atau data primer.⁷

B. Data Penelitian

Data dari penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dari berbagai bahan hukum seperti:⁸

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata);
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH-Pidana);
 - d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain:

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Rajawali; Jakarta, 1985, hlm. 15.

⁸ *Ibid.*, hlm. 52.

- a. Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian;
 - b. Teori-teori hukum;
 - c. Tata Krama dan Tata Cara Pendaftaran Merek;
 - d. Situs Internet;
 - e. Buku;
 - f. Hasil penelitian dan unsur-unsur literatur yang relevan.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Koran dan Ensiklopedi.

C. Teknik Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan yang

berhubungan dengan gugatan ganti rugi terhadap penyalahgunaan merek.⁹

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer, penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan wawancara dengan panduan quisioner dengan Pegawai Bidang Pelayanan Jasa Hukum (YANSAKUM) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan.

2. Analisis Data

Untuk bahan-bahan data primer analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan sejumlah data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ke dalam bentuk uraian-uraian. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian disajikan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya dengan cara mendeskripsikannya ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis.¹⁰ Analisis ini akan memberikan data secara sistematis, sehingga dapat menjawab seluruh permasalahan yang ada

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*. Universitas Gadjah Mada; Yogyakarta, 1984, hlm. 9.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. cit.*, hlm. 54.

untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan.

Untuk bahan-bahan data sekunder dan tertier, digunakan *content analysis* (analisis isi), yang dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi masyarakat pada waktu penulisan mengenai gugatan ganti rugi terhadap penyalahgunaan merek dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.