

**PERSAMAAN MEREK DAGANG DALAM SATU KELAS BARANG
DITINJAU MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1992**

SKRIPSI



OLEH

DASRIN SATYA AMIN

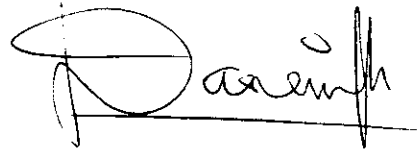
N R P 2880162

NIRM 88. 7. 004. 12021. 06105

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1 9 9 4**

Surabaya, M e i 1994

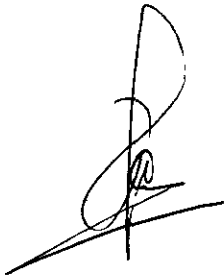
Mahasiswa yang bersangkutan



DASRIN SATYA AMIN

Mengetahui

D e k a n



DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.

Pembimbing



JONATHAN SOEDARJONO, S.H.

Merek sebagai suatu tanda maksudnya adalah untuk dapat membedakan barang milik seseorang dengan barang milik orang lain, yang apabila dalam lingkup dunia usaha, maka tanda ini dimaksudkan untuk membedakan barang hasil produksi seseorang atau perusahaan dengan hasil produksi orang atau perusahaan lain. Definisi atau pengertian merek ini tercantum dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yaitu :

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.

Sedangkan yang dimaksud dengan merek dagang, dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 2, yaitu :
"Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya."

Syarat mutlak untuk suatu merek adalah harus memiliki daya pembeda. Unsur daya pembedaan ini merupakan unsur utama dan yang paling prinsip. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek ini harus dapat dibedakan dari barang perusahaan lain karena adanya merek ini. Merek sebagai alat untuk membedakan produk barang, maka tanda

yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembedaan untuk dapat membedakan baik dalam hal asal-usul, mutu, bentuk atau model, rasa dan segala sesuatu dari barang bersangkutan.

Dengan demikian dalam fungsinya sebagai tanda untuk membedakan barang yang satu dengan yang lain, tentunya tanda yang dipakai dalam fungsi membedakan tersebut haruslah pula dihindari adanya unsur persamaan dengan tanda atau merek yang melekat pada barang lain. Jadi tidak terdapat daya pembedaan (*distinctiveness*) jika suatu merek mengandung unsur persamaan. Sedangkan apa yang dimaksud dengan persamaan pada merek, dalam penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 disebutkan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya", adlah 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.

Terdapat dua unsur yang sangat pokok dan mendasar dalam pembahasan mengenai merek dagang, terlebih lagi dalam pemakaian hak atas mereknya. Dua unsur tersebut adalah tentang persamaan dan barang-barang sejenis, dimana keduanya merupakan hal yang berkaitan erat mengingat fungsi merek sebagai daya pembeda adalah digunakan

untuk membedakan barang sejenis.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan barang sejenis, namun hanya memberikan penjelasan tentang pengertian kelas barang. Adanya celah, yaitu dengan belum adanya kepastian tentang batasan barang sejenis inilah yang cenderung dijadikan pijakan oleh seseorang untuk memakai merek dagang yang sama dengan merek dagang milik orang lain dan mendaftarkan pula merek dagang tersebut sesuai prosedur yang berlaku karena menganggap tindakannya tidak bertentangan dengan undang-undang.

Keadaan seperti tersebut diatas mengakibatkan timbulnya praktik pemakaian merek dagang dengan itikad buruk yaitu menunggangi popularitas atau ketenaran sebuah merek dagang dengan dalih untuk pemakaian barang satu kelas namun bukan barang sejenis. Kenyataan yang demikian ini dapat dijumpai dalam praktik perdagangan dewasa ini yaitu dengan beredarnya produk kopi yang menggunakan merek dagang terdaftar ABC oleh P.T. Santos Jaya Abadi Sidoarjo, sedangkan diketahui bahwa perusahaan tersebut bukan termasuk sebagai pemilik hak atas merek dagang terdaftar ABC, dalam hal ini P.T. ABC Central Food Industri Jakarta, yang sudah dikenal popularitas dan mutu

barangnya oleh masyarakat.

Kesenjangan antara teori dan praktik inilah yang mendorong saya untuk mengangkat permasalahan tersebut dan menjadikannya sebagai bahan penulisan. Dalam skripsi ini saya berusaha mengkaji dan menguraikan permasalahan yang timbul dalam praktik pemakaian merek dagang, khususnya dalam hal pemakaian merek dagang yang sama dalam satu kelas barang. Hal inilah yang melandasi skripsi saya yang berjudul : "Persamaan Merek Dagang Dalam Satu Kelas Barang Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992."

Dalam penyusunan skripsi ini metode pendekatan masalah digunakan secara yuridis normatif. Artinya, ide dasar penyusunan skripsi ini bertolak dari menganalisa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang ada dalam praktik.

Sumber data utama skripsi ini didasarkan pada sumber data sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur, majalah-majalah, surat kabar, makalah-makalah yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku literatur, bahan-bahan perku-

lian dan peraturan perundang-undangan. Sebagai penun-
jang saya melakukan wawancara tak berstruktur dengan
pejabat Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Dan Merek
Tangerang serta P.T. ABC Central Food Industri Rungkut
Surabaya. Setelah data dikumpulkan kemudian diolah secara
deduktif, maksudnya bertitik tolak dari hal-hal umum yang
telah diberikan pengaturannya oleh undang-undang untuk
diterapkan pada hal-hal khusus yaitu masalah yang dikaji.
Sedangkan analisis data yang digunakan bersifat kualita-
tif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-
angka untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif-
analisis, sesuai dengan data yang diperoleh dalam keadaan
yang sebenarnya.

Jadwal waktu penelitian yang dipergunakan untuk
mencari data dibagi dalam beberapa fase :

Fase pengumpulan data : 2 bulan

Fase pengolahan data : 2 bulan

Fase analisis data : 1 bulan

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah merek
dagang ABC. Yang saya bahas adalah persamaan merek dagang
dalam satu kelas barang. Mengingat bahwa skripsi ini
berlandaskan studi kepustakaan yang ditunjang dengan
wawancara, maka lokasinya adalah selain di perpustakaan

Universitas Surabaya juga pada P.T. ABC Central Food Industri di Rungkut Surabaya dan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten Dan Merek di Tangerang.

Dari hasil penelitian akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pemakaian merek dagang terdaftar yang sama dengan merek dagang terdaftar milik orang lain untuk barang yang termasuk dalam satu kelas adalah tidak sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, meskipun tentang hal tersebut tidak diberikan larangan secara eksplisit. Hal ini dapat diketahui apabila menyimak dan menafsirkan secara luas bunyi dari penjelasan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, yaitu :

Yang dimaksud dengan "kelas barang atau jasa" adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya.

Apabila merek akan diminta pendaftarannya untuk lebih dari satu kelas, maka permintaan seperti itu harus diajukan secara terpisah.

Dengan demikian barang-barang dalam satu kelas dikelompokkan dalam kelasnya karena mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya. Jadi amatlah beralasan apabila produk barang yang memakai merek dagang ABC dalam kelas 30 (kecap, teh, saus-saus) dengan produk barang jenis kopi bermerek dagang ABC pula

milik P.T. Santos Jaya Abadi diklasifikasikan sebagai barang-barang sejenis, khususnya terhadap produk barang jenis teh dan kopi.

Dasar kesimpulan selain dari yang tersebut diatas, juga mendasarkan pada pendapat para sarjana, yurisprudensi, pandangan terhadap merek terkenal serta dengan meletakkan landasan demi terciptanya suatu tertib hukum yaitu tetap memandang pada Konvensi Internasional tentang persaingan tidak jujur dalam dunia perdagangan.

Demikian pula untuk perlindungan hukumnya, sebagai pemilik hak atas merek dagang terdaftar yang dinilai beritikad buruk karena menyamai merek dagang terdaftar lain yang lebih dahulu memiliki ketenaran, P.T. Santos Jaya Abadi tidak perlu diberikan perlindungan karenanya, sehingga P.T. ABC Central Food Industri dapat menggunakan pasal 56 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 untuk melakukan gugatan pembatalan pendaftaran merek terhadap P.T. Santos Jaya Abadi.

Adapun demi terciptanya kepastian serta tertib hukum dibidang merek, perlu segera dikeluarkan produk hukum berupa Keputusan Menteri Kehakiman yang berisi pedoman dalam menentukan barang sejenis. Kalaupun hal itu belum atau tidak dapat terealisasikan, seyogyanya penje-

lasan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992
dijadikan sebagai pedoman tersendiri bagi Kantor Merek
dalam melakukan penilaian barang sejenis.

