

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Merek

1. Pengertian Merek

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain⁵², seperti penggunaan cap dan tanda lainnya yang memiliki daya pembeda sehingga dapat membedakan barang atau milik seseorang dan milik orang lain yang memiliki persamaan. Bukan hanya itu merek juga merupakan suatu atribut produk yang dianggap penting terutama dalam menumbuhkan persepsi positif, dan konsumen akan percaya setelah menilai atribut yang dimiliki suatu merek, persepsi yang positif dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tersebut akan menciptakan citra merek. Pada akhirnya merek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk membeli.

Pengertian tentang merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (1) yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

⁵² Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*, Akademika Pressindo: Jakarta, 1989, hlm. 44.

“Merek adalah suatu 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.”

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian merek, yaitu:

1. Sudargo Gautama (1997), mengatakan bahwa perumusan pada *Paris Convention*, suatu *Trademark* atau merek umumnya didefinisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.
2. R. M. Suryodiningrat (1980), mengatakan bahwa barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu dibubuhi tanda tulisan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda ini yang disebut merek perusahaan.
3. M. N. Purwosutjipto (1991: 88), mengatakan bahwa Merek ada dua macam, yaitu merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan. Merek perusahaan atau merek pabrik (*fabrieks merk, factor merk*) adalah suatu merek yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Sedangkan merek perniagaan (*handelsmerk, trade mark*) adalah suatu merek yang

dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.⁵³

4. Prof. R. Soekardono, S.H, mengatakan bahwa merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan nama yang dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.⁵⁴
5. Mr. Tirtaamidijaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, mengatakan bahwa “suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.”⁵⁵
6. Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari segi aspek fungsinya dengan mengatakan bahwa “suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya, oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.”⁵⁶

⁵³ Pipin Syarifin, Deda Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Alumni: Bandung, 2004, hlm. 167.

⁵⁴ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 343.

⁵⁵ Tirtaamidijaya, *Pokok-Pokok Hukum Perniagaan*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 344.

⁵⁶ Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 344.

7. Harsono Adisumarto, S.H.,MPA, menyatakan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberikan tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama secara luas. Cap seperti itu memang merupakan salah satu tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.⁵⁷

Dari rumusan Pasal 1 ayat (1) di atas dapat diketahui bahwa adapun unsur-unsur dari sebuah merek adalah:

1. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna ataupun kombinasi dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna tersebut. Penjelasan dari unsur-unsur diatas yaitu:⁵⁸
 - a. Gambar

Pengertian gambar bisa berupa lukisan (*drawing*), gambar tekhnik (*mechanical drawing*) baik yang dihasilkan oleh tangan maupun oleh mesin atau alat elektronik, boleh berupa lukisan alam, gambar kayu, burung, daun, buah-buahan, gedung dan sebagainya, pokoknya yaitu semua jenis objek yang dapat dilukis atau digambar menurut hukum dapat

⁵⁷ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2004, hlm. 345.

⁵⁸ Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996, hlm. 183-221.

dijadikan merek, namun untuk jenis gambar diagram, diagonal, diameter, dial dan stiker, berlaku asas:

1) Tidak boleh terlampau rumit

Suatu lukisan diagram atau diagonal yang terlampau rumit, harus ditolak menjadi merek. Misalnya lukisan diagonal dengan ratusan siku-siku, tidak memberikan pancaran yang mudah menyentuh pandangan umum atau makna dan kekhususan gambar. Suatu lukisan siku-siku yang saling bertindih atau saling sudut-menyudut dalam jumlah yang terlampau banyak malah membingungkan setiap orang yang melihat. Daya identitasnya yang melekat pada gambar yang seperti itu menjadi tidak karuan, sehingga sangat sulit untuk mengidentifikasinya.

2) Tidak boleh terlampau sederhana

Suatu merek yang terdiri dari lukisan diagonal atau diameter yang terlampau sederhana tidak dapat dijadikan merek, misalnya gambar lukisan yang terdiri dari sket garis lurus saja atau hanya lingkaran saja ataupun hanya gambar titik saja. Lukisan gambar yang seperti ini tidak mewujudkan identitas yang bersifat khusus karena tidak mampu melambangkan suatu lencana sebagai logo yang memiliki kekuatan daya pembeda.

b. Nama

Unsur kedua yang dapat dijadikan merek ialah nama, nama sebagai merek meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati. Meliputi juga nama perorangan, keluarga, dan badan hukum, dan juga termasuk nama yang diambil dari geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai atau nama tempat lainnya.⁵⁹

c. Kata

Jangkauan penggunaan kata menjadi merek meliputi segala bentuk perkataan, misalnya:

- 1) Perkataan asing, nasional dan daerah
- 2) Bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda
- 3) Boleh diambil dari istilah bidang tertentu, seperti istilah politik, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, teknik, olahraga, dan sebagainya.

Namun di dalam menggunakan kata sebagai merek harus berpatokan kepada beberapa hal, yaitu:

a) Harus memiliki daya pembeda

Mengenai daya pembeda ini merupakan syarat mutlak yang harus selalu melekat pada setiap merek tanpa mempersoalkan unsur yang dipergunakan, tanpa memiliki daya pembeda, merek tidak sah karena

⁵⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 185.

dianggap tidak mempunyai indikasi identitas khusus. Bentuk kata yang digunakan tidak mempermasalahkan jumlahnya, boleh satu kata, dua kata atau beberapa kata. Unsur yang penting harus bersifat eksklusif yang berkekuatan daya pembeda dari merek orang lain.⁶⁰

b) Susunan kata-kata cukup sederhana

Susunan kata-kata cukup sederhana, jangan rumit, tapi jangan terlampau sederhana menyebabkan daya pembeda yang melekat pada merek menjadi lemah dan kabur. Biasanya untuk menghindari kerumitan cukup dipergunakan satu perkataan.

c) Susunan huruf dianggap perkataan

Dalam praktek, susunan beberapa huruf dapat dibenarkan menjadi merek, boleh susunan huruf menjadi abjad, dapat pula tidak menurut susunan abjad, namun pada umumnya merek yang terdiri dari susunan huruf merupakan singkatan dari perkataan yang terkandung dari masing-masing huruf. Contohnya CNN yang merupakan singkatan dari *Cable News Network*, namun demikian tidak mesti merupakan singkatan, yang penting adalah mampu memberikan identitas khusus yang memiliki daya pembeda.⁶¹

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 185.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 206.

d) Kata-kata keterangan barang atau jasa

Kata-kata yang mengandung keterangan jenis barang atau jasa tidak boleh dipergunakan menjadi merek, larangan ini menyangkut persoalan daya pembeda. Setiap merek dagang atau jasa yang hanya semata-mata terdiri dari kata-kata keterangan jenis barang atau jasa dianggap sangat lemah daya pembedanya. Kata-kata yang seperti itu sangat bersifat umum, tidak mampu memberikan indikasi identitas khusus mengenai sumber dan kualitas yang dimiliki barang atau jasa yang bersangkutan.⁶²

e) Angka-angka

Mengenai merek yang terdiri dari angka-angka hampir sama dengan unsur yang terdiri dari huruf-huruf. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek membenarkan angka-angka menjadi tanda merek barang atau jasa. Prof. Sudargo Gautama berpendapat bahwa pada prinsipnya merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak dapat dijadikan merek, namun secara kasuistik dapat dibenarkan apabila angka-angka itu sudah diterima umum. Berdasarkan pengertian yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) secara harfiah dimungkinkan unsur angka-angka untuk menjadi merek, menurut ketentuan ini yang tidak diperbolehkan jika hanya terdiri dari satu angka saja, sudah dijelaskan dalam Undang-Undang yaitu angka-angka, sehingga paling tidak terdiri dari dua angka atau lebih.⁶³

⁶² Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru*, Alumni: Bandung, 1992, hlm. 10.

⁶³ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 217.

f) Susunan Warna

Merek yang hanya menggunakan susunan warna dianggap terlampau sederhana dan bisa dikatakan seolah-olah hanya lukisan berbagai warna, namun di dalam menggunakan susunan warna tersebut paling tidak harus memiliki kombinasi dengan unsur-unsur lain seperti unsur gambar, lukisan geometris, sirkel, diagonal. Paling tidak susunan warna harus melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku, atau pada lingkaran. Tanpa bahan seperti itu merek yang terdiri dari susunan warna tidak mungkin diwujudkan, contohnya yaitu merek mobil BMW, terdiri dari susunan warna putih dan bir, lahannya adalah unsur lingkaran. Merek yang terdiri dari susunan warna lebih mempunyai karakter identitas bila dibandingkan dengan angka-angka, oleh karena itu lebih potensial memiliki daya pembeda.⁶⁴

g) Kombinasi unsur-unsur

Berdasarkan pengertian pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Merek, ada beberapa unsur yang dapat dipakai sebagai tanda untuk menciptakan suatu merek, yaitu unsur gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka dan susunan warna. Masing-masing unsur dapat berdiri sendiri tanpa dikombinasikan dengan unsur yang lainnya dan sebaliknya unsur-unsur tersebut pun dapat dikombinasikan dengan salah satu unsur atau seluruh unsur. Fakta di lapangan dijumpai merek yang berbentuk kombinasi dari

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 220.

berbagai unsur, bahkan pada umumnya hampir semua merek merupakan kombinasi antara gambar dan perkataan.⁶⁵

2. Memiliki daya pembeda dengan merek lain sejenis.

Daya pembeda dari suatu merek adalah unsur yang sangat penting karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia tidak ingin memberikan hak eksklusif dari suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.⁶⁶

3. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Berdasarkan pada Undang-Undang Merek ini pula terdapat pengertian merek yang lain yaitu merek dagang dan merek jasa, pengertian dari masing-masing merek tersebut yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) pengertian merek dagang adalah:

“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-barang sejenis lainnya.”

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) pengertian merek jasa yaitu adalah:

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 221.

⁶⁶ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung, 2005, hlm. 135-136.

“Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”

Selain merek dagang dan merek jasa terdapat satu lagi pengertian merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu merek kolektif, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4), rumusan selengkapnya yaitu sebagai berikut:

“Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.”

Berdasarkan batasan pengertian tentang merek tersebut di atas, suatu merek pada hakikatnya adalah suatu tanda, akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek harus memiliki daya pembeda. Maksud dari daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil dari suatu produksi perusahaan dengan produksi perusahaan lainnya, namun pengertian daya pembeda itu pun memiliki batasan dan tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti gambar benang kusut.⁶⁷ Pada dasarnya merek terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang dapat diucapkan yaitu nama

⁶⁷ Suyud Margono, *Komersialisasi Aset Intelektual*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2002, hlm. 30.

merek, dan bagian merek yang dapat dikenali tapi tidak dapat diucapkan yaitu tanda merek.⁶⁸

2. Sejarah Perkembangan Undang-Undang Merek di Indonesia

Perlindungan merek di Indonesia bermula pada masa penjajahan Belanda, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang hak milik perindustrian yaitu *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien Stb. 1912 Nomor 214*⁶⁹ yang berlaku sejak 1 Maret 1913. Peraturan ini berlaku di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordansi.⁷⁰ Adapun beberapa hal yang penting yang terdapat dalam *Reglement Industrielle Eigendom Kolonien 1912* adalah:

1. Perlindungan terhadap merek diberikan dalam jangka waktu selama 20 tahun;
2. Tidak dikenalnya pengklasifikasian kelas barang;
3. Tidak terdapat sanksi pidana terhadap pelanggar;
4. Tidak adanya pengaturan terhadap merek terkenal;
5. Pendaftaran merek untuk pertama kalinya dilakukan oleh *Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom* yang berada di bawah *Departement Van Justitie*, yang beroperasi sejak tanggal 10 Januari 1984 di Batavia kemudian berdasarkan Stbl. 1924 no. 576 ayat (2) ruang lingkup tugas

⁶⁸ www.elib.unikom.ac.id/download.php?id=18789. Diakses pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013.

⁶⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 80.

⁷⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 31.

Departement Van Justitie ditambah yaitu meliputi pula bidang milik perindustrian.⁷¹

Kemudian, beralih kepada masa Pemerintahan Jepang yang pada dasarnya semua peraturan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual masih tetap berlaku, namun khusus untuk merek pada masa ini dikenal dengan *Osamu Seire* Nomor 30 tentang menyambung pendaftaran cap dagang, yang kemudian pada tanggal 11 Oktober 1961 diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341⁷², Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang merek pertama yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Undang-Undang ini mulai berlaku sejak 11 Nopember 1961.

Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Merek 1961 bermaksud melindungi pemakai terutama dari suatu merek di Indonesia. Undang-Undang ini tidak mengenal sanksi pidana terhadap pelanggaran merek dan berkaitan

⁷¹ www.dgip.go.id/profil/sekilas-sejarah. Diakses pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013.

⁷² OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 331.

dengan sistem pendaftaran. Undang-Undang ini menganut suatu sistem pendaftaran deklaratif atau *first use principle* (pemakai pertama dianggap pemilik merek).⁷³

Masalah yang terjadi saat pendaftaran merek termasuk pelanggaran terhadap hak merek hanya dianggap sebagai masalah administrasi apabila terdapat kemiripan terhadap merek yang didaftarkan. Hal tersebut merupakan permasalahan pendaftaran yang tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Perbedaan yang terdapat pada Undang-Undang 1961 ini dengan Undang-Undang 1912, yaitu Undang-Undang Merek 1961 mengenal penggolongan barang ke dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam ini sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek, di Nice (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang seperti ini tidak dikenal dalam Undang-Undang 1912. Undang-Undang Merek 1961 ternyata mampu bertahan sampai kurang lebih 31 tahun.⁷⁴

Selanjutnya pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 1961 di perbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993, dengan diberlakukannya Undang-Undang Merek 1992, Undang-Undang Merek tahun 1961

⁷³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni: Bandung, 2003, hlm. 309.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 332.

dinyatakan tidak berlaku lagi.⁷⁵ Pada prinsipnya Undang-Undang Merek 1992 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek guna disesuaikan dengan *Paris Convention*.⁷⁶

Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah karena Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, alasan lain dapat juga dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Merek 1992 yang antara lain mengatakan:

1. Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia kedua, akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin majunya norma dan tatanan niaga, menjadikan konsepsi merek yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tertinggal jauh.
2. Perkembangan norma dan tatanan niaga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-Undang Merek 1992.⁷⁷

⁷⁵ C. S. T. Kansil, *Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika: Jakarta, 2001, hlm. 145.

⁷⁶ Paris Convention merupakan perjanjian multinasional pertama yang memberikan perlindungan bagi Indikasi Geografis. Pengertian Indikasi Geografis ini sendiri dalam Paris Convention tidak terlalu terperinci, hanya saja menegaskan larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan Indikasi Geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis dari barang yang diperdagangkan tersebut.

⁷⁷ C. S. T. Kansil, *Ibid.*, hlm. 148.

Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 1992 memiliki beberapa perbedaan-perbedaan antara lain yaitu:

1. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin berbeda dengan Undang-Undang yang lama yang membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yang dari segi objek hanya mengacu pada hal yang sama yaitu merek dagang sedangkan merek jasa sama sekali tidak dapat dijangkau, dengan pemakaian judul merek dalam Undang-Undang ini. Maka lingkup merek mencakup baik merek dagang maupun jasa.
2. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, dikarenakan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam sistem konstitutif yang berhak atas merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya dan dengan adanya pendaftaran ini akan melahirkan hak atas merek, pihak tersebutlah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut.
3. Pemeriksaan pendaftaran merek tidak semata-mata pemeriksaan formal saja tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif.
4. Sebagai negara yang ikut serta dalam *Paris Convention For The Protection of Industrial Property* Tahun 1883, maka Undang-Undang ini

juga mengatur pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas⁷⁸ yang diatur dalam konvensi tersebut.

5. Undang-Undang ini mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961.
6. Undang-Undang ini mengatur juga mengenai sanksi pidana, baik sanksi pidana yang diklasifikasikan sebagai kejahatan ataupun pelanggaran.⁷⁹

Kemudian Undang-Undang Tahun 1992 tersebut disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Penyempurnaan tersebut dapat diketahui pada hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan kantor pendaftaran merek untuk menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4).
2. Pengajuan permintaan pendaftaran merek untuk dua atau lebih kelas barang dan/atau jasa dapat dilakukan dengan satu permintaan pendaftaran ketentuan ini terdapat dalam Pasal 8 ayat (1).
3. Penghapusan merek terdaftar apabila tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal

⁷⁸ Pengarsipan yang sama dengan pengarsipan reguler nasional di bawah perundang-undangan nasional dari negara anggota persatuan atau di bawah perjanjian multilateral atau bilateral yang telah ditetapkan di antara negara-negara anggota persatuan, harus diakui sebagai salah satu dasar dalam pemberian hak prioritas (ketentuan Pasal 4 ayat (2) konvensi Paris).

⁷⁹ C. S. T. Kansil, *Ibid.*, hlm. 148.

pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada suatu alasan yang dapat diterima oleh kantor merek (ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf a atau merek digunakan untuk barang dan/atau jasa yang tidak sesuai.

4. Adanya penolakan terhadap permintaan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.⁸⁰

Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek pun terus dilakukan hingga sekarang berlakulah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Adapun alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini yaitu akibat dari arus globalisasi yang semakin meluas baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun pada bidang-bidang kehidupan lainnya. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Merek memiliki peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai, berdasarkan pertimbangan tersebutlah dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, maka diperlukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Merek.⁸¹

⁸⁰ Sudargo Gautama, *Op.Cit*, hlm. 6.

⁸¹ OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 336.

Perbedaan yang terdapat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini dengan Undang-Undang yang ada sebelumnya terdapat pada proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Pada mulanya pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan pendaftaran merek, dengan adanya perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah disetujui atau didaftar.⁸² Dengan ini melalui Undang-Undang Merek yang baru ini diharapkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dapat maksimal.

3. Hak Atas Merek

Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 3, pengertian Hak Atas Merek adalah:

“Hak atas merek adalah suatu 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.”

⁸² *Ibid.*, hlm. 337.

Dengan demikian berarti tidak seorangpun dibenarkan untuk menggunakan ataupun menciptakan merek yang sama dengan merek milik orang lain karena hak eksklusif itu melindungi daripada pemegang merek tersebut. Terdapat dua cara untuk memperoleh hak atas merek, yaitu:

- 1) Dengan cara pendaftaran merek pada kantor pendaftaran, yang disebut sistem atributif dan konstitutif;

Pada sistem atributif atau sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan kewajiban, merek yang tidak didaftarkan tidak akan memperoleh perlindungan hukum.⁸³

- 2) Memperoleh hak atas merek dengan pemakaian pertama merek yang bersangkutan yang disebut dengan deklarator.

Pada sistem deklarator ini pendaftaran merek bukanlah merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek, pendaftaran dilakukan hanya untuk pembuktian bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sehubungan dengan sistem pendaftaran atributif atau konstitutif dengan sistem pendaftaran deklarator terdapat dua pendapat dari kalangan akademisi mengenai kedua sistem tersebut, yang pertama yaitu pendapat dari Hartono Prodjomardojo, S.H yang mengutarakan sebagai berikut:⁸⁴

⁸³ Harsono Adisumarto, *Loc.Cit*, hlm. 49.

⁸⁴ Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya: Bandung, 2003, hlm. 56.

“Baik sistem deklaratif maupun sistem pendaftaran konstitutif atau atributif masing-masing mempunyai keuntungan dan keberatan. Keuntungan sistem deklaratif antara lain:

- a. Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar mereknya, akan tetapi orang yang sungguh-sungguh memakai dan memerlukan merek itu.
- b. Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru mendaftarkan merek tersebut.

Keberatan yang dihadapi dalam sistem deklaratif ini, yaitu dapat dikemukakan bahwa orang yang terdaftar mereknya dan juga memakai dengan sungguh-sungguh merek tersebut dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang memakai merek yang sama dan tidak terdaftar tetapi menggunakan merek tersebut lebih dulu dari orang yang mereknya terdaftar.”

Sedangkan pada sistem konstitutif Hartono Prodjomardojo, S.H mengemukakan keuntungannya sebagai berikut:⁸⁵

“Orang yang sudah terdaftar mereknya mereknya tidak dapat diganggu oleh pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkan merek miliknya.”

Keberatan dari sistem konstitutif ialah:

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

“Bahwa pada daftar umum merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formal terdaftar akan tetapi sesungguhnya tidak dipakai.”

Pendapat akademisi selanjutnya yang mengomentari pendapat Hartono Prodjomardojo yaitu Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H mengemukakan pendapat sebagai berikut.⁸⁶

“Menurutnya adalah benar yang dikemukakan oleh Hartono Prodjomardojo mengenai beberapa keuntungan dan kerugian dari kedua sistem tersebut, akan tetapi apabila diamati secara mendalam diantara kedua sistem tersebut khusus mengenai kepastian hukum yang diberikan oleh masing-masing sistem kepada semua yang berkepentingan atas merek, maka menurut Emmy bahwa sistem konstitutiflah yang memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek tersebut kepada seseorang yang mendaftarkannya.”

4. Pengalihan Hak Atas Merek

Pengertian pengalihan hak atas merek yaitu pemilik semula mengalihkan pemilikan atas merek kepada orang lain, sejak saat pengalihan berlangsung maka pada saat itu pula haknya beralih kepada pihak yang menerima pengalihan hak atas merek tersebut. Ada beberapa bentuk pengalihan hak atas merek antara lain:

1. Pengalihan Berdasar Title Umum

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 104.

Undang-Undang atau hukum menyamakan merek dengan hak milik (*property*) yang disebut dengan *industrial property right* atau hak milik industri. Dalam perkembangan hukum kebendaan, merek dianggap sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan digolongkan kepada benda tidak berwujud. Bertitik tolak dari alasan bahwa merek merupakan barang yang bernilai ekonomis maka hak pemilikannya dapat diwarisi oleh ahli waris. Apabila pemilik meninggal dunia, dengan berdasar title umum peralihan hak kebendaan maka hak milik atas merek dengan sendirinya menurut hukum jatuh menjadi warisan para ahli waris sesuai ketentuan hukum waris, hanya saja penikmatan atau penguasaan ahli waris atas merek disesuaikan dengan jangka waktu perlindungan hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Merek yaitu selama 10 tahun, namun ahli waris dapat meminta perpanjangan berdasarkan tata cara perpanjangan yang diatur dalam Undang-Undang Merek.⁸⁷

2. Pengalihan Secara Sepihak Berdasarkan Title Khusus

Pada dasarnya pengalihan secara sepihak, tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari:

a. Pengalihan dalam bentuk wasiat

⁸⁷ Sudargo Gautama, *Undang-Undang Merek Baru, Ibid.*, hlm. 31.

Pemilik merek melalui tindakan sepihak yang dapat mengalihkan haknya kepada orang lain melalui wasiat sebagaimana yang diatur dalam buku ke-2 bab ke-13 KUH Perdata ataupun bab V Kompilasi Hukum Islam, dengan tidak mengurangi hak dari pihak yang menerima wasiat terhadap jangka waktu perlindungan hukum merek dan perpanjangan perlindungannya.

b. Pengalihan dalam bentuk hibah

Pemilik merek mengalihkan haknya kepada orang lain dengan tindakan penghibahan, yang diatur di dalam ketentuan bab ke-10, bagian ke-1 buku ke-3 KUH Perdata ataupun dalam bab VI Kompilasi Hukum Islam, dengan dilakukannya tindakan penghibahan maka beralihlah hak atas merek kepada penerima hibah.

3. Pengalihan melalui perjanjian

Diatur dalam buku ke-3 KUH Perdata, pengalihan perjanjian mutlak harus dituangkan dalam bentuk akta perjanjian, karena terdapat perkataan “harus dituangkan” dalam bentuk akta, dengan demikian setiap pengalihan melalui perjanjian mutlak harus berbentuk akta, bisa dengan akta otentik ataupun akta dibawah tangan. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka pengalihan tidak sah dan tidak mengikat akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

4. Pengalihan berdasarkan sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang

Walaupun yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan Undang-Undang tidak dijelaskan maknanya namun secara umum dapat dikatakan bahwa peralihan berdasarkan sebab-sebab yang dibenarkan Undang-Undang yang paling umum yaitu melalui akuisisi, merger, atau kombinasi. Akan tetapi dapat pula terjadi melalui ketentuan hukum acara perdata, misalnya pembeli “lelang” atas suatu perusahaan melalui “eksekusi”, jika kebetulan objek yang dilelang meliputi merek perusahaan maka dengan sendirinya terjadi pengalihan hak atas merek disebabkan pembelian lelang kepada pembeli lelang, sehingga terjadi peralihan hak atas merek berdasarkan sebab-sebab yang dibenarkan Undang-Undang Hukum Acara.⁸⁹

Supaya pengalihan sah dalam arti dapat dicatatkan dalam daftar umum pemegang merek, dan menerima pengalihan mendapat perlindungan hukum sebagai pemilik, maka harus dipenuhi persyaratan dalam pengalihan hak atas merek yang ditentukan dalam Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 42 ayat (2), yaitu:

a. Disertai Pengalihan Dokumen

Segala dokumen-dokumen yang mendukung keabsahan dan keberadaan merek ikut disertakan dalam pengalihan. Menurut penjelasan Pasal 42 ayat (2) dokumen yang disertakan antara lain:

1) Setiap Merek;

⁸⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia, Ibid.*, hlm. 68.

2) Bukti-bukti lain yang mendukung pemilikan hak atas merek tersebut.

b. Pernyataan Tertulis dari Penerima Pengalihan

Harus terdapat pernyataan tertulis dari penerima pengalihan yang berisi ”*merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.*”

Syarat ini yang diperlukan untuk mengajukan permintaan pencatatan pengalihan, pengalihan yang tidak dibarengi dengan pernyataan tersebut tidak dapat dicatat.⁹⁰

5. Fungsi Merek

Merek mempunyai fungsi untuk memberikan tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain, selain untuk membedakan antara barang yang satu dengan yang lain merek juga memiliki fungsi yang berbeda berdasarkan sudut pandang produsen, pedagang dan konsumen. Berdasarkan dari sudut pandang produsen fungsi merek yaitu sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan dalam pemakaian, ataupun hal lainnya yang berkenaan dengan barang produksinya. Sedangkan dari sudut pandang pedagang, merek berfungsi untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dan berdasarkan sudut pandang konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang dibeli.⁹¹

⁹⁰ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 526.

⁹¹ Harsono Adisumarto, *Op.Cit*, hlm. 45.

Jadi, merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang yang bersangkutan, sehingga tidak hanya berguna bagi produsen pemilik barang dan merek tersebut, tetapi juga memberikan jaminan mutu barang kepada pedagang dan konsumen. Selain memberikan jaminan terhadap mutu barang merek juga berfungsi sebagai sarana promosi bagi produsen dan para pedagang yang memperdagangkan barang tersebut sehingga berguna untuk memperluas pasaran produk tersebut.

Berdasarkan pada sudut pandang dari masing-masing pihak diatas dapat disimpulkan bahwa merek mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan aset yang sangat berharga bagi para pihak terutama bagi pihak produsen, terlebih lagi pada kondisi sekarang ini nilai suatu merek sangat baik sebanding dengan semakin sulitnya menciptakan suatu merek, nilai suatu kualitas produk yang relatif sama dapat memiliki kinerja yang berbeda-beda di pasar karena perbedaan persepsi dari produk tersebut di benak konsumen.⁹²

⁹² *Ibid.*, hlm. 50.

B. Administrasi Merek

1. Permohonan Pendaftaran Merek

Permohonan pendaftaran merek yaitu permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, pengertian permintaan merupakan kata padanan dari permohonan. Jadi harus ada permohonan dari yang berkepentingan, tanpa permohonan tidak mungkin suatu merek dapat didaftarkan⁹³, apabila terdapat permohonan pastinya harus ada pemohon.

Pemohon disini yaitu dapat berupa orang perseorangan, beberapa orang secara bersama-sama ataupun orang dalam suatu badan hukum. Adapun prosedur pendaftaran merek sebagaimana yang dijelaskan berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal 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;

⁹³ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 431.

- e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berdiri dari satu orang atau beberapa orang yang secara bersama, ataupun 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, kemudian semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai 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 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 mengenai tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan ini selesai paling lama sembilan bulan, dan hasil dari pemeriksaan tersebut ada 2 (dua), yaitu:

1. Permohonan diterima;
2. Permohonan tidak diterima atau ditolak.

Apabila setelah pemeriksaan substantif permohonan merek disetujui oleh Ditjen HKI untuk didaftarkan, permohonan tersebut segera diumumkan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak persetujuan. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan di Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Ditjen HKI, dan sarana khusus yang dengan mudah dan jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Ditjen HKI. Jangka waktu pengumuman tersebut dapat digunakan untuk pengajuan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI bagi pihak yang berkeberatan.

Apabila terdapat suatu hal yang menghalangi dari permohon untuk mendaftarkan mereknya secara pribadi, maka pengajuan permintaan pendaftaran dapat dilakukan melalui kuasa tapi untuk itu diperlukan syarat formal yaitu harus didukung surat kuasa yang berbentuk surat kuasa khusus.⁹⁴

Mengenai syarat dan isi surat kuasa khusus ini diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993, yaitu:

- 1) Berbentuk tertulis

Tidak ditegaskan apakah berbentuk akta otentik atau tidak yang berarti surat kuasa khusus tersebut berbentuk bebas (*Free Form*), namun ada baiknya akta

⁹⁴ *Op.Cit*, hlm. 386.

tersebut dibuat dalam bentuk akta otentik karena memiliki keamanan kepastian hukumnya.

2) Isi surat kuasa khusus harus memuat penegasan

Berisikan penegasan dari pemilik merek atau pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan permintaan pendaftaran, dan menyebut dengan jelas merek yang hendak diajukan.

Surat kuasa yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini, tidak sah atau ilegal dan batal demi hukum serta dianggap tidak pernah ada, sehingga surat kuasa tersebut tidak memiliki daya sebagai landasan pengajuan permintaan pendaftaran merek.⁹⁵

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pendaftaran suatu merek haruslah dengan atas dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad baik, maksud dari pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat menimbulkan kondisi persaingan curang dan menyesatkan konsumen.⁹⁶

Pendaftaran merek bukanlah suatu keharusan atau kewajiban akan tetapi pendaftaran merupakan suatu keuntungan bagi yang bersangkutan⁹⁷, karena

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 435.

⁹⁶ Ermansyah Djaja, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hlm. 195.

⁹⁷ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1989, hlm.

dengan mendaftarkan mereknya ini, ia dapat memperoleh suatu surat pendaftaran merek. Dan surat pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ini merupakan bukti resmi kepemilikan merek tersebut sehingga apabila terjadi sengketa atau perkara terhadap merek tersebut dapat dibuktikan dengan menunjukkan ataupun mengajukan surat atau lisensi pendaftaran mereknya, sebaliknya seorang pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya harus menyediakan bukti-bukti tentang pemakaian mereknya ini dengan berbagai surat-surat ataupun kesaksian lain yang tidak mudah untuk dikumpulkan.

Keuntungan lain dari pada pendaftaran merek ialah bahwa dapat dicegahnya orang lain akan memakai merek-merek yang sama atau mirip dengan barang-barang sejenis dengan merek yang telah didaftarkan.⁹⁸

2. Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas

Sebagai salah satu negara anggota *World Trade Organization (WTO)*, Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Selain itu beberapa konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual juga telah ditandatangani dan diratifikasi sebagai bukti nyata dari komitmen Indonesia dalam melaksanakan penghargaan dan penghormatan atas hasil karya, cipta, dan karsa manusia.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

Salah satu konvensi internasional yang diikuti oleh Indonesia adalah *Paris Convention* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 j.o Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 yang mengatur 3 (tiga) aspek HKI di bidang industri, yaitu: Paten, Merek dan Desain Industri. *Paris Convention* berisi ketentuan mengenai pedoman Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang kekayaan industri yang wajib diterapkan oleh Negara peserta *Paris Convention* dan ketentuan-ketentuan umum yang bersifat prosedural, serta pengaturan-pengaturan mengenai paten, merek dan desain industri. Dengan adanya pengaturan dalam *Paris Convention* ini, maka warga negara dari negara-negara sesama *Paris Convention* mempunyai perlindungan hukum yang sama dengan warga negara peserta bersangkutan (*National treatment principle*).

Paris Convention inilah yang membentuk suatu perlakuan khusus kepada anggota *Paris Convention* yang dikenal dengan istilah hak prioritas (*priority rights*).⁹⁹ Pengertian hak prioritas berdasarkan Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu:

“Suatu hak yang diberikan kepada pihak yang mengajukan permohonan (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* guna memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal

⁹⁹ Admin, *Pendaftaran Merek*, <http://disperindag-jabar.go.id/cetak.php?id=4192>. Diakses pada hari Senin Tanggal 11 Nopember 2013.

prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam waktu yang ditentukan dalam *Paris Convention*.”

Hak prioritas diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di Negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention*. Bukti permohonan dengan hak prioritas dapat berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang memberikan penegasan tanggal penerimaan permohonan yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia.¹⁰⁰

3. Lisensi Merek

Pengertian umum yang sering dikemukakan yaitu memberi izin atau hak kepada orang lain untuk menggunakan merek terdaftar yang dimilikinya, sesuai dengan hak eksklusif yang melekat pada diri pemilik merek dan orang lain dilarang menggunakannya. Melalui lisensi kemutlakan hak eksklusif dilenturkan, penerima lisensi berhak dan bebas untuk menggunakan sejauh yang disepakati dalam perjanjian. Sejauh mana hak penggunaan bergantung pada perjanjian, boleh meliputi seluruh atau sebagian barang, memang landasan hukum hubungan lisensi adalah

¹⁰⁰ Ahmad Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2005, hlm. 63.

berdasarkan perjanjian (*agreement*)¹⁰¹. Berdasarkan pemberian izin tersebut pemilik mendapatkan imbalan royalti dan penerima lisensi, royalti merupakan imbalan yang dibayarkan penerima lisensi kepada pemberi lisensi, besarnya imbalan ditentukan dalam perjanjian¹⁰² yang telah dilaksanakan terlebih dahulu.

Menurut A. James Barnes dan Terry Morehead Dworkin, ada beberapa keuntungan dari lisensi, antara lain yaitu:¹⁰³

1. Tanpa membutuhkan dan mengeluarkan modal besar, pemilik lisensi dapat memperluas jaringan distribusi baik secara nasional, regional maupun secara global;
2. Manajer local (penerima lisensi) lebih mengenal bahasa dan budaya setempat dalam melancarkan promosi dan pemasaran;
3. Penerima lisensi di suatu kawasan lebih memahami hukum lokal dan perpajakan;
4. Biasanya ancaman politik, lebih besar terhadap orang asing daripada warga negara suatu Negara, sehingga melalui lisensi ancaman tersebut dapat dihindari;
5. Melalui lisensi, pemilik merek terhindar dari kebutuhan supervise jarak jauh atas distribusi dari pemasaran;
6. Melalui lisensi, biaya produksi pada umumnya jauh lebih rendah, atas alasan:

¹⁰¹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 533.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 534.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 536.

- a. Dapat dilenyapkannya biaya impor bahan baku;
 - b. Dapat dimanfaatkan tenaga kerja lokal yang lebih murah dibandingkan dengan upah tenaga kerja yang tinggi di Negara pemilik merek;
 - c. Hasil produksi jauh lebih kompetitif;
7. Pemberi lisensi mendapat royalti dari penerima lisensi tanpa mengeluarkan modal, hanya untuk cukup memberi “kecakapan teknik” manufaktur penerima lisensi atau hanya sekedar memberi “bantuan teknik” (*Technical Assistance*) dan penerima lisensi (*Licensor*).

Berdasarkan dari beberapa keuntungan diatas merupakan gambaran dari keuntungan yang diperoleh bagi pemberi lisensi, sedangkan bagi penerima lisensi keuntungan yang paling lama ialah transfer teknologi atau alih teknologi, melalui alih teknologi diperkirakan penerima lisensi akan memperoleh keuntungan besar, karena dia mampu memperluas dan mempengaruhi pasar. Selain itu penerima lisensi dapat menikmati nama baik dan reputasi yang dimiliki pemberi lisensi, dan juga penerima lisensi bisa menikmati keuntungan memperpendek masa penelitian, sehingga dapat menghemat biaya yang diperlukan untuk itu.¹⁰⁴

Selain keuntungan yang didapat dari lisensi, lisensi juga dapat menimbulkan kerugian. Dengan lisensi berarti kita membantu pesaing-pesaing dari luar dan juga tidak selamanya penerima lisensi menikmati keuntungan yang besar. Sebab sering terjadi biaya yang dibebankan pemberi lisensi kepada penerima lisensi, terkadang biaya tersebut sangat tinggi sehingga keuntungan yang diharapkan mengalir

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 530-531.

seluruhnya ke tangan pemberi lisensi, oleh karena itu penerima lisensi harus lebih berhati-hati dalam menerima lisensi harus terlebih dahulu diadakan perhitungan yang cermat mengenai pembayaran uang muka maupun royalti dan juga harus dilakukan survey besar yang teliti, apakah barang atau jasa yang bersangkutan memiliki pemasaran yang kuat, bagaimana daya saingnya, bagaimana pula faktor eksternal yang menyangkut dengan peraturan pemerintah dan sejauh mana risiko yang diketahui dan tidak diketahui.¹⁰⁵

4. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Fungsi utama dari mendaftarkan suatu merek yaitu untuk mendapatkan perlindungan hukum merek yang akan digunakan, dengan dilakukannya pendaftaran tersebut maka merek tersebut telah menjadi milik pribadi secara eksklusif dari orang ataupun badan hukum yang mendaftarkannya sehingga orang lain tidak berhak untuk menggunakan merek tersebut kecuali apabila sebelumnya mendapatkan izin dari pemilik merek terdaftar. Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengenai jangka waktu perlindungan merek, Merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.¹⁰⁶

Pemilik Merek Terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan tersebut

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 532.

¹⁰⁶ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni: Bandung, 2005, hlm. 144.

dapat diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permintaan perpanjangan pendaftaran merek yang dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan perpanjangan pendaftaran merek yang disertai dengan pernyataan bahwa pemilik merek terdaftar masih menggunakan, memproduksi, dan memperdagangkan barang atau jasa seperti yang dicantumkan dalam sertifikat merek.

5. Pembatalan Pendaftaran Merek

Pengaturan mengenai pembatalan pendaftaran merek terdaftar ini dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 68 ayat (1) menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 4, 5, dan 6. Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon beritikad tidak baik. Pasal 5 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan Undang-Undang, tidak memiliki daya pembeda, merek menjadi milik umum dan merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Pasal 6 menyatakan bahwa merek ditolak apabila mempunyai persamaan dengan merek milik pihak lain, serta dengan indikasi geografis yang sudah

terkenal, bendera, lambang Negara, cap resmi, Negara kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.¹⁰⁷

Tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Tenggang waktunya yaitu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran. Namun, khusus dengan gugatan pembatalan yang berdasarkan alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa ada batas waktu. Gugatan terhadap pembatalan merek ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga dan terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi, dan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencoret merek yang bersangkutan.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 150.

C. Efektivitas Pelaksanaan Penegakan Hukum

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, misalnya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan.¹⁰⁸

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.¹⁰⁹

Atas dasar uraian tersebutlah dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008, hlm. 6.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

ketidaserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.¹¹⁰

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini hanya dibatasi pada Undang-Undang.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹¹

Adapun penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang

Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang materil ini mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 7.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.

b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.¹¹²

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-Undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai

¹¹² Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni: Bandung, 1979, hlm. 41.

kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang, rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).¹¹³

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan yang dapat diterima oleh mereka.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
- e. Kurang adanya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹¹⁴

¹¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 20.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Jika hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹¹⁵

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, antara lain:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum, yakni hukum positif tertulis.
- e. Hukum diartikan sebagai petugas.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 37.

¹¹⁶ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Alumni: Bandung, 1982, hlm. 55.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

5. Faktor Kebudayaan

Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang misalnya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.¹¹⁷

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 59.

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah /kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.¹¹⁸

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 60.