

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK

A. Aspek Hukum Merek

1. Pengertian Merek

Merek dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek (UUM) memiliki pengertian yaitu 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 dan jasa. Selain menurut batasan yuridis, beberapa sarjana ada juga yang memberikan pendapatnya tentang merek, diantaranya menurut M.Djumhana dan R.Djubaedillah dapat disimpulkan bahwa merek harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹

- a. Merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut),
- b. Mempunyai fungsi pembeda (*distinctive, distinguish*),
- c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
- d. Bukan menjadi milik umum,
- e. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang yang dimintakan pendaftaran.

¹ M. Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori danPrakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 158.

Menurut Kotler dan Keller merek adalah produk atau jasa penambah dimensi yang dengan cara tertentu mendiferensiasikannya dari produk atau jasa lain yang dirancang untuk memuaskan kebutuhan yang sama.

Menurut UU Merek No.15 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 dalam Tjiptono merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Asosiasi Pemasaran Amerika dalam Tjiptono mendefinisikan merek sebagai pengidentifikasi produk atau jasa dan pembeda dengan pesaing. Dengan demikian, merek dapat disimpulkan sebagai tanda yang dimiliki oleh produk atau jasa untuk mengidentifikasi produknya dan membedakannya dengan produk pesaing.

Merek telah menjadi elemen krusial yang berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi. Sebuah merek lebih dari sekedar produk. Produk adalah sesuatu yang diproduksi dipabrik, sedangkan merek adalah sesuatu yang dibeli konsumen. Konsumen biasanya tidak menjalin relasi dengan produk atau jasa tertentu, namun sebaliknya membina hubungan yang kuat dengan merek spesifik.

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa merek sebenarnya merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan tampilan, manfaat, tertentu kepada konsumen. Merek yang baik akan menunjukkan suatu jaminan kualitas, tetapi lebih dari sekedar itu, merek merupakan simbol yang kompleks, menurut Fredy Ranguti dalam bukunya *The Power of Brands* merek memiliki 6 tingkat pengertian yang meliputi :

1. Atribut

Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut apa saja yang terkandung dalam suatu merek.

2. Manfaat

Produsen harus dapat menerjemahkan atribut menjadi manfaat emosional. Contohnya, atribut “aman”, yang dapat diterjemahkan menjadi manfaat fungsional.

3. Nilai

Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa penggunanya.

4. Budaya

Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya, tempe mendoan sebagai suatu makanan khas suatu daerah di Indonesia yang telah menjadi salah satu ciri khas dan budaya dari salah satu daerah yaitu daerah Banyumas.

5. Kepribadian

Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para penggunanya.

6. Pemakai

Merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut, itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya.

Jika suatu perusahaan memperlakukan merek hanya sebagai nama saja maka perusahaan tersebut tidak melihat tujuan dari merek yang sebenarnya. Tantangan dalam pemberian merek adalah mengembangkan satu set makna yang mendalam untuk merek tersebut, karena jika sebaliknya maka merek tersebut memiliki makna yang dangkal. Yang merupakan kesalahan yang paling dilakukan oleh perusahaan atau pemasar adalah

dengan hanya mempromosikan merek saja, hal tersebut menurut Kotler akan mengakibatkan:

1. Pembeli tidak tertarik pada atribut merek karena sesungguhnya mereka lebih tertarik pada manfaatnya.
2. Pesaing dapat dengan mudah meniru atribut-atribut tersebut.
3. Atribut yang ada sekarang ini akan berkurang nilainya.

Elemen-elemen yang berhubungan dengan merek dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Nama Merek

Bagian dari merek yang dapat diucapkan, seperti: Lux, ABC, Honda, Suzuki, Lea, Seiko dan lain-lain.

2. Tanda Merek

Bagian dari merek yang dapat dikenali tetapi tidak dapat diucapkan, seperti: Simbol, desain, atau penggunaan huruf dan warna khusus seperti : lambang tanda Tanya pada merek Guess.

3. Tanda Merek Dagang

Bagian dari merek yang diberikan perlindungan hukum karena memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda merek dagang ini melindungi hak eksklusif penjual untuk menggunakan nama merek atau tanda merek.

4. Hak Cipta

Hak eksklusif hukum untuk memproduksi kembali, mempublikasikan dan menjual hasil karya tulis dan seni.

Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebuah nama merek terdiri dari huruf, kata, angka, yang dapat kita baca dan ucapkan. Sedangkan bagian dari merek yang berupa simbol, desain, warna, huruf yang khas, yang semuanya tidak dapat diucapkan namun dapat dikenali disebut tanda merek. Sedangkan merek dagang adalah suatu merek atau bagian dari suatu merek yang memperoleh perlindungan hukum karena mampu memberikan hak-hak eksklusif.

2. Manfaat Merek

Merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merek bermanfaat sebagai berikut :

- a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian sediaan dan pencatatan akuntansi.
- b. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual.
- c. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.
- d. Makna unik yang membedakan produk dari pesaing.
- e. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra yang terbentuk dalam benak konsumen.

Sedangkan bagi konsumen, manfaat merek seperti :

- a. Identifikasi sumber produk.
- b. Penempatan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu.
- c. Pengurang resiko.
- d. Penekan biaya pencarian.
- e. Signal kualitas.

- f. Alat simbolis yang memproyeksikan citra.
- g. Janji atau ikatan khusus dengan produsen.

3. Jenis-Jenis Merek

Jenis merek dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Merek dagang;
- b. Merek Jasa; dan
- c. Merek kolektif.

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis (Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).² Sedangkan merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Pada prinsipnya suatu permintaan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih

²Muhamad Jumhana dan R.Djubaedillah, *Op.cit*, hlm 158

dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan pendaftarannya.³

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek dibagi menjadi 3 (tiga) macam. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merumuskan merek dagang sebagai merek yang digunakan pada barang yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 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. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memberikan pengertian tentang merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum secara bersama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Permintaan pendaftaran merek kolektif harus dinyatakan dalam permintaan pendaftaran merek tersebut.⁴

4. Ekuitas Merek

Kotler dan Keller⁵ mendefinisikan merek sebagai nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Nilai ini dapat dicerminkan dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek, harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Ekuitas merek merupakan aset tak berwujud yang penting, yang memiliki nilai psikologis dan keuangan bagi perusahaan.

³*Ibid*, hlm 159.

⁴Dwi Rezki Sri Astarini, *Op.cit*, hlm 43

⁵ Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT. Indeks, 2007

Sedangkan Aaker dalam Kotler dan Keller memandang ekuitas merek sebagai satu perangkat dari lima kategori aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan merek yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan sebuah produk atau jasa kepada perusahaan dan/atau pelanggan.

Menurut Durianto, Sugiarto, dan Sitinjak⁶, ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, nama, simbol, yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pelanggan.

Dari definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang dapat memberikan nilai tambah produk atau jasa.

Menurut Aaker dalam Durianto, Sugiarto, dan Sitinjak ekuitas merek dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu :

- a. Kesadaran Merek: menunjukkan kesanggupan calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu.
- b. Asosiasi Merek: mencerminkan pencitraan merek terhadap suatu kesan tertentu.
- c. Persepsi Kualitas: mencerminkan persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas / keunggulan suatu produk.
- d. Loyalitas Merek: mencerminkan tingkat keterikatan konsumen dengan merek produk.
- e. Aset-Aset kepemilikan merek lainnya.

5. Fungsi Merek

⁶ Darmadi Durianto, Sugiarto, Tony Sitinjak, Strategi Menaklukan Pasar Melalui Riset Ekuitas Dan Perilaku Merek, Jakarta: Gramedia, 2004

Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai:⁷

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas produk atau barang dagangannya.
- c. Jaminan atas barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

6. Pendaftaran Merek Dagang

Dengan menggunakan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 pendaftaran merek pada awalnya dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Yaitu apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon dengan itikad baik atau terdapat unsur-unsur dimana merek itu tidak dapat didaftarkan menurut Ahmadi Miru Pemeriksaan Substantif ini dilakukan oleh

⁷ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & jawabannya)*, Dirjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 200, hlm. 42.

pemeriksa pada Direktorat Jendral. Langkah-langkah dalam pemeriksaan substantif antara lain :

1. Melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa pemohon dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan dari Direktur Jendral yang kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dan apabila permohonan yang ditolak atas persetujuan dari Direktur Jendral maka hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon ataupun kuasanya dengan disertai alasan penolakan merek.
2. Dalam hal pendaftaran merek ditolak maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat maka pemohon ataupun kuasanya dapat menyampaikan keberatan dan sanggahan. Jika tidak ada keberatan ataupun sanggahan ditetapkan bahwa pemohon dianggap menerima penolakan pendaftaran merek. Apabila terdapat sanggahan maka keberatan dapat diterima atas persetujuan Direktur Jendral dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
3. Keputusan penolakan baik ada keberatan, tidak ada keberatan maupun tanggapan tidak dapat diterima, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan.
4. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayar kepada Direktorat Jendral tidak dapat diterima lagi.

B. Pendaftaran dan Penolakan Merek

1. Persyaratan Merek yang Dapat Didaftar

Syarat mutlak utama yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat diterima dan dipakai individu atau badan hukum, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Tanda yang digunakan sebagai suatu merek tersebut harus mempunyai kekuatan atau daya yang membedakan barang atau jasa hasil produksi

sejenis lainnya. Berdasarkan pasal 5 UUM, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini, yaitu:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tidak memiliki daya pembeda;
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUM pendaftaran merek dapat ditolak dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dari/ atau jasa yang sejenis;
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

Kemudian Pasal 6 ayat (3) UUM menyatakan permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Tentang terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang biasanya diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, invensi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

2. Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek

Perlindungan hukum diberikan kepada merek terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan Perpanjangan disetujui apabila:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud di atas masih diproduksi dan diperdagangkan.

Perpanjangan jangka waktu tersebut dicatat dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek dan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

3. Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar

Hak atas merek berdasarkan Pasal 3 UUM adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Berdasarkan Pasal tersebut maka hak atas merek merupakan suatu hak yang dapat beralih dan dialihkan.

a. Macam-macam Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek untuk mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain. Dalam Pasal 40 ayat (1) UUM menyatakan bahwa hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

- 1) Pewarisan;
- 2) Wasiat;
- 3) Hibah;
- 4) Perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen yang mendukung. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar umum (registrasi).⁸

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengemukakan bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik,

⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 59.

reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek yang bersangkutan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dapat dilakukan bila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.

b. Lisensi Merek

Saat ini pengalihan yang biasa dilakukan yaitu dalam bentuk perjanjian. Bentuk perjanjian yang dilakukan dalam pemberian hak atas merek terdaftar biasanya disebut dengan lisensi yang diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 UUM.

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Pemilik merek terdaftar memberikan lisensi secara tertulis kepada pihak lain yang isinya menyatakan bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh barang atau jasa. Perjanjian lisensi tersebut harus dilakukan secara tertulis dan wajib dicatat pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

Setelah lisensi diberikan kepada orang lain, maka pemilik merek tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi berikutnya kepada pihak ketiga lainnya, kecuali bila diperjanjikan lain. Dalam perjanjian lisensi dapat pula ditetapkan bahwa penerima lisensi boleh memberikan lisensi kepada orang lain. Hal yang dilarang dalam membuat suatu perjanjian lisensi yaitu bahwa perjanjian tidak boleh menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau

membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya (Pasal 47 ayat 1). Dirjen HKI dapat menolak perjanjian pemberian lisensi dengan pemberitahuan penolakan yang disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek dan penerima lisensi atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam pemberian lisensi, undang-undang juga memberikan perlindungan hukum kepada mereka yang beritikad baik (Pasal 28 UUM).

4. Merek yang tidak dapat di daftarkan

Merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut:

- a. Didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum atau Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya (Pasal 4 & Pasal 5 UUM).

5. Hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis,
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis,
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang diterapkan dengan peraturan pemerintah,
- d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal,
- e. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak,
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau elemen negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang,
- g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Pelanggaran terhadap merek yang marak terjadi saat ini, sudah tentu merugikan pihak pemilik merek. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan dilakukan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut (Pasal 76 UUM). Pelanggaran yang dilakukan terhadap hak yang telah tercantum dalam UUM dapat dikategorikan sebagai

peristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam UUM ditetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut :⁹

a. Berupa permintaan ganti rugi

Ganti rugi yang dimintakan dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang, sedangkan ganti rugi immaterial yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak pemilik merek menderita kerugian secara moril.

b. Penghentian pemakaian merek

Selain dengan cara mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Niaga, tuntutan pidana juga dapat dilakukan.

Adapun ketentuan ancaman pidana yang dapat diajukan terkait penggunaan merek dalam *merchandise* yaitu sebagai berikut :

a. Pihak yang menggunakan merek tanpa izin dari pemilik merek untuk tujuan komersial dapat dikenakan Pasal 90-91 yang menyebutkan bahwa, Pasal 90 :

“Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”

Selanjutnya dalam Pasal 91, yaitu :

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

⁹ O.K Saidin, *OP. Cit*, hlm. 401.

- b. Pihak yang memperdagangkan merchandise hasil pelanggaran dapat dikenakan Pasal 94 UUM yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)”

Selanjutnya penyelesaian sengketa merek juga dapat dilakukan dengan cara yang dipilih para pihak seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau cara lain yang dipilih yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku (Pasal 84 UUM). Cara ini dirasakan lebih menguntungkan dibandingkan dengan cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Selain itu merek dikenal pula penetapan sementara sebagai tindakan hukum yang dapat dilakukan agar kerugian akibat pelanggaran dapat dikurangi. Ketentuan mengenai penetapan sementara ini terdapat dalam Pasal 85 UUM.

6. Prosedur Permohonan Merek

Pada pendaftaran merek terdapat suatu prosedur yang harus dilakukan oleh para pemilik merek untuk mendapatkan suatu sertifikat merek dagang maupun jasa. Prosedur dalam permohonan merek. Permohonan pendaftaran merek harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:¹⁰

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat);
- b. Pemohon wajib melampirkan:

¹⁰Haris Mundar, Sally Sitanggang, 2008, HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Erlangga, Jakarta.

- 1) surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
- 2) surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;
- 3) salinan resmi akte pendirian badan hukum atau foto kopinya yang dilegalisir oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
- 4) 24 lembar etiket merek (4 lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;
- 5) Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, apabila permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;
- 6) Fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
- 7) Bukti pembayaran biaya permohonan.

7. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pemilik yang mendaftarkan mereknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa:

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

Hak atas merek memberikan hak yang khusus kepada pemiliknya untuk menggunakannya, atau memanfaatkan merek terdaftarnya untuk barang atau jasa

tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Hak khusus memakai merek ini berfungsi seperti sesuatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu.

Suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak pada yang bersangkutan, hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa pun. Tentunya hak atas merek ini hanya diberikan kepada pemilik yang beritikad baik. Pemilik merek yang beritikad buruk, mereknya tidak dapat didaftar. Pemakaian merek terdaftarnya bisa untuk produk barang maupun jasa.

Hak eksklusif atau hak khusus yang telah dimiliki oleh pemilik merek membuat orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Pelanggaran dalam hal ini, pengguna merek terdaftar tersebut dapat dituntut secara perdata maupun pidana oleh pemilik merek terdaftar.

Pasal 28 Undang-Undang Merek 2001 mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa:

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

Jangka waktu perlindungan ini lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 Persetujuan TRIP's yang hanya memberikan perlindungan hukum atas merek terdaftar selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi. Pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal HKI secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (duabelas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan. Berbeda dari Undang-Undang Merek lama, dalam Undang-Undang Merek yang baru ini jangka waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan paling lama 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan merek, hal ini dimaksudkan sebagai kemudahan bagi pemilik merek.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat pula ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya.

8. Pelanggaran Merek

Terdapat kemungkinan suatu pelanggaran merek dagang maupun jasa oleh suatu pihak maupun pengusaha yang tanpa izin menggunakan nama merek yang telah terdaftar. Pihak tersebut menggunakan nama merek yang telah terdaftar, dikarenakan merek yang telah terdaftar tersebut telah terkenal dan produknya telah laris di pasaran.

Pemilik suatu merek yang merasa dirugikan karena merek produknya dipakai oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan kepada pihak tersebut, yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, untuk barang atau jasa yang sejenis, yaitu:¹¹

- a. gugatan ganti rugi, dan/ atau;

¹¹Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

- b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan menggunakan merek tersebut.

Pengertian dari persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antar unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Mengenai persamaan pada keseluruhannya, yaitu bahwa suatu merek yang mempunyai persamaan sama persis dan memiliki semua unsur-unsur dalam merek lain yang telah terdaftar. Gugatan sebagaimana disebutkan di atas diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.

Tindakan pidana terhadap pelanggaran merek termasuk delik aduan. Konsekuensi delik aduan adalah bahwa penuntutan atas tindak pidana mereknya dapat dilakukan apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran merek diatur dalam Pasal 90 sampai Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.¹²

9. Indikasi Geografis Dan Indikasi Asal

a. Indikasi Geografis

Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam,

¹²Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.

faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Hal itu berarti bahwa indikasi-geografis adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.

Indikasi geografis terdapat pada Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Tanda yang digunakan sebagai indikasi-geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan, sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.

Perlindungan indikasi geografis meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; atau hasil industri tertentu lainnya. Sebagai contoh, salak pondoh, markosa malino, sutra mandar, dan lain-lain.

Sebagaimana halnya dengan merek, indikasi geografis baru mendapat perlindungan setelah mendaftarkan permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas
- b. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
- c. Produsen barang hasil pertanian;

- d. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
- e. Pedagang yang menjual barang tersebut;
- f. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- g. Kelompok konsumen barang tersebut.

Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan indikasi geografis dan lembaga itu merupakan lembaga Pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi dan lain-lain.

Proses pendaftaran indikasi geografis ini pada umumnya sama dengan pendaftaran merek. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai pengumuman permohonan pendaftaran merek, berlaku secara *mutatis mutandis* bagi pengumuman permohonan pendaftaran indikasi geografis. Walaupun indikasi geografis hanya menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor geografis memberikan ciri atau kualitas tertentu, tidak semua permohonan pendaftaran indikasi geografis dapat diterima untuk daftar karena permohonan pendaftaran indikasi geografis ditolak oleh Direktorat Jendral apabila tanda tersebut:

- a. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;
- b. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis.

Walaupun ada kemungkinan pendaftaran indikasi geografis ditolak oleh Direktorat Jendral, terhadap penolakan tersebut dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Sementara itu, ketentuan mengenai banding terhadap

penolakan pendaftaran merek berlaku seara *mutantis mutandis* bagi permintaan banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran indikasi geografis.

Berbeda dengan jangka waktu perlindungan hak atas merek yang berlaku hanya selama sepuluh tahun dan masih dapat diperpanjang, indikasi geografis terdaftar mendapat perlindungan hukum yang berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada.

Apabila sebelum atau saat dimohonkan pendaftaran sebagai indikasi geografis suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak mendaftar, pihak yang beritikad baik tersebut tetap dapat menggunakan tanda tersebut untuk jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis. Hal ini merupakan keringanan bagi orang yang tidak berhak menggunakannya karena indikasi geografis ini bukan hak pribadi sebagaimana halnya dengan hak merek. Toleransi penggunaan indikasi geografis orang tidak berhak yang beritikad baik tersebut tidak dikenal dalam penggunaan merek oleh orang yang tidak berhak, walaupun dia beritikad baik.

Ketentuan mengenai tatacara pendaftaran indikasi geografis diamanatkan oleh Undang-Undang Merek untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis dan Indikasi Asal.

Pemegang hak atas insikasigeografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak, berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan nerta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut. Selain itu, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pembuatan dan memperbanyak, serta

memerintahkan pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut.

Walaupun ketentuan di atas tidak menegaskan bahwa ketentuan itu hanya berlaku bagi pemakai indikasi geografis yang beritikad buruk, apabila memerhatikan ketentuan sebelumnya yang memberi kesempatan kepada pemakai tanpa hak yang beritikad baik sekama dua tahun untuk menggunakan indikasi geografis tersebut, ini berarti bahwa ketentuan tentang gugatan tersebut hanya berlaku terhadap pihak yang secara tanpa hak dan beritikad buruk menggunakan indikasi geografis tersebut.

Dalam hal terjadi pelanggaran indikasi geografis, unruk menghindari kerugian yang lebih besar bagi pihak yang dirugikan, maka dikenal pula penetapan sementara. Ketentuan mengenai penetapan sementara yang berlaku terhadap pelanggaran hak atas merek berlaku secara *mutantis mutandis* terhadap pelaksanaan hak atas indikasi geografis.

b. Indikasi-Asal

Dilindungi sebagai suatu tanda yang:

- a. Menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi faktor kedua tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan, tetapi tidak didaftarkan; atau
- b. Semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Ketentuan dan mengenai gugatan dan penetapan sementara atas pelanggaran merek dan indikasi geografis berlaku secara *mutantis mutandis* terhadap pemegang hak atas indikasi asal.

Oleh karena itu, ketentuan mengenai indikasi geografis berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap indikasi asal, ini berarti bahwa pada dasarnya kedudukan indikasi asal sama dengan indikasi geografis, hanya indikasi asal tidak didaftarkan.

Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana dengan masa perlindungan indikasi asal yang tidak disinggung dalam Undang-Undang merek? Mengenai hal ini harus ditafsirkan bahwa masa indikasi asal sama dengan masa perlindungan indikasi geografis karena pemegang indikasi asalpun diberi hak untuk mengajukan gugatan maupun penetapan sementara sebagai mana yang berlaku pada indikasi geografis.

10. Perbedaan Merek dengan Indikasi Geografi

Undang-Undang Merek yang baru menambah ketentuan mengenai indikasi geografis sebagaimana yang diatur dalam persetujuan TRIP's. Pengertian indikasi geografis berdasarkan persetujuan TRIP's yaitu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas, dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut.

Menurut Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Pengertian merek diatur juga dalam Undang-Undang Merek yaitu Tanda 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.

Merek dan indikasi geografis memiliki beberapa perbedaan selain dari definisinya, walaupun keduanya sama-sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Pembeda Indikasi Geografis Merek, yaitu antara lain:¹³

- a. Jangka Waktu Perlindungan Selama ciri dan karakteristik dapat dipertahankan 10 tahun dan biasa diperpanjang.
- b. Fungsi Untuk membedakan daerah asal suatu barang dengan produk sejenis yang berasal dari daerah lain.
- c. Untuk membedakan satu produsen dengan produsen yang lain
- d. Sifat kepemilikan:
 - 1) Komunal atau milik Bersama
 - 2) Melibatkan ciri dan Kualitas
 - 3) Perlindungan hanya terhadap barang yang memiliki ciri khas dan kualitas yang didominasi oleh faktor alam, yaitu;
 - a) Individu
 - b) Tidak melibatkan ciri khas dan kualitas
 - c) Perlindungan terhadap barang dan jasa.

¹³OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property right)*, Jakarta: Rajawali Pers.