

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

##### **1. Pengertian dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual atau disingkat HKI adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia<sup>19</sup>. Singkatan HKI berasal dari terjemahan *Intellectual Property Right* diterjemahkan dengan hak milik intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right)*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2015, hlm. 18

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 2.

Secara umum HKI terbagi dalam dua kategori yaitu:

1. Hak cipta
2. Hak kekayaan industri meliputi:
  - a. Paten
  - b. Merek
  - c. Desain industri
  - d. Desain tata letak sirkuit terpadu
  - e. Rahasia dagang
  - f. Indikasi geografis

Dari pengelompokan diatas, HKI pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan kekayaan industri yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu aset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang HKI lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.<sup>20</sup>

## 2. Konsep Hak Kekayaan Intelektual

---

<sup>20</sup> OK. Saidin, *op.cit*, hlm. 254

HKI sebagai suatu hak milik (*property*) diranah hukum kebendaan, maka ada dua sisi yang berkaitan yaitu aspek yuridis dan aspek ekonomis.

a. Aspek Yuridis Hak Kekayaan Intelektual

Secara yuridis, pengguna istilah kekayaan selalu dikaitkan dengan kepemilikan ha katas benda bergerak (*moveable goods*), benda tidak bergerak (*immovable goods*) benda berwujud (*tangible goods*), ataupun yang tidak berwujud (*intangible goods*). Dari perspektif hukum HKI di golongan sebagai hak milik pribadi (*personal property*) yang timbul dari hak alamiah manusia (*natural right*) karenanya HKI serupa dengan hak kebendaan lainnya dapat dipertahankan dari kekuasaan siapapun yang tidak berhak.

Menurut sejarahnya kelahiran HKI adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional atau benda bergerak yang tidak berwujud (*intangible property*) kebendaan HKI timbul sebagai bentuk penghargaan (*reward*) atas kegiatan intelektual yang pemikiran manusia (*mental labour*) dalam mewujudkan suatu yang baru atau orisinal, baik dibidang teknologi sastra dan ilmu pengetahuan, maupun bidang industri.

Dari segi sifat dan bentuknya, HKI digolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud (*intangible goods*). Oleh karena itu sifat tersebut, perlindungan hukum HKI bukan ditunjukkan pada benda berwujud

melainkan pada suatu yang abstrak dan terkandung dalam benda berwujud tersebut.

Disamping itu perbedaannya dengan hak kebendaan pada umumnya, ada terdapat persamaan antara hak kebendaan dan HKI, yaitu hak kebendaan tersebut dapat beralih kepada orang lain dengan berbagai cara atau peristiwa hukum, seperti pewarisan, perjanjian jual beli, hibah dan sebagainya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kepatutan dalam masyarakat.

b. Aspek Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual

Secara ekonomis hak eksklusif yang terkandung dalam HKI berfungsi untuk melegalkan pemiliknya memonopoli penggunaannya atau untuk melegalkan pemiliknya tersebut. Dari aspek ekonomis kepemilikan atas kekayaan intelektual lebih pada sifat industrialis dari pada sebagai *personal property*. Oleh karenanya hak eksklusif atas suatu kekayaan intelektual dapat juga dilaksanakan oleh orang lain dengan perjanjian lisensi dimana si penerima lisensi membayar royalty kepada pemegang hak.

## **B. Sejarah Perkembangan Merek di Indonesia**

### 1. Sejarah Merek di Indonesia

Sejarah Perundang-undangan merek di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, yaitu dengan berlakunya *Reglement Industrielle Eigendom* (RIE) atau Reglement Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1912 No. 214. *Reglement Industrielle Eigendom* ini merupakan duplikasi dari Undang-undang Merek Belanda yang terdiri dari 27 Pasal. Sistem yang dianut dalam *Reglement Industrielle Eigendom* adalah sistem Deklaratif yang artinya, pihak yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama bukan pendaftar pertama.<sup>21</sup>

Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945) peraturan tersebut masih diberlakukan Pasal II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, meskipun Undang-undang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan produk hukum kolonial Belanda tersebut. Perkembangan selanjutnya, Undang-undang merek telah mengalami perubahan baik diganti maupun direvisi karena nilainya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pada akhirnya pada tahun 2001 di undangkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Undang-undang merek ini merupakan hukum yang mengatur perlindungan merek di Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan produk hukum

---

<sup>21</sup> HD. Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 29

terbaru di bidang merek sebagai respon untuk menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia dengan standar Internasional yang termuat dalam Pasal 15 perjanjian TRIPs sebagai pengganti Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek.

## 2. Pengertian Merek

Pengertian merek diberbagai Negara sekarang ini pada dasarnya banyak mengandung persamaan sebab mengacu kepada ketentuan Paris Convention.<sup>22</sup> Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.<sup>23</sup>

Sedangkan pengertian secara yuridis, merek menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa unsur merek, yaitu:

1. Syarat utama merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.

---

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 320

<sup>23</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm, 166

2. Tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri dari unsur-unsur, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Dalam Pasal 15 TRIPs dikatakan bahwa yang disebut suatu merek adalah:

*“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”<sup>24</sup>*

TRIPs memiliki pengaruh yang sangat besar didalam perumusan isi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek materi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek harus sesuai dengan materi yang terdapat dalam TRIPs.

Merek menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), yaitu<sup>25</sup>:

*“A trademark is a distinctive sign which identifies certain goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise”*

Menurut Rachmadi Usman<sup>26</sup>:

---

<sup>24</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia dalam rangka WTO, TRIPs*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248

<sup>25</sup> Intellectual Property, “TRIPs”, diakses dari [https://www.wto.org/English/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04\\_e.htm](https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm), pada tanggal 18 Mei 2016 pukul 17:00

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.* hlm 321

“Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis atau sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Dengan melihat, membaca dan mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.”

Merek yang dicantumkan pada moda transportasi/kendaraan bermotor yakni Blue Bird yang digunakan oleh perusahaan PT. Blue Bird Taxi merupakan produk perusahaan itu sendiri. Yang dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.

*Brand is not just a name, symbol or a slogan,*<sup>27</sup> diperlukan banyak pengorbanan tenaga, pikiran dan uang untuk mengubah sebuah nama. Slogan dan simbol agar menjadi merek yang bereputasi dan bercitra. Citra merek adalah gebyar dari seluruh asosiasi yang terkait pada suatu merek yang sudah ada dibenak konsumen sedangkan identitas merek adalah identitas yang di inginkan pemasaran, dan melekat pada merek.<sup>28</sup> Citra dan identitas membentuk reputasi atas merek.

Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek yang asli. Para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek

---

<sup>27</sup> Herman Usman, *Memenangkan Persaingan dengan Segitiga Positioning Diferensiasi Brand*, Gramedia pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 1

<sup>28</sup> Ibid, hlm 6

yang telah digunakan perusahaan secara regular semua hal diatas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.<sup>29</sup>

Pemilik merek akan mencegah pihak lain menggunakan mereknya karena merek merupakan harta yang sangat bernilai baginya didalam suatu merek terdapat reputasi dan kepercayaan konsumen yang dibangun dengan penuh pengorbanan.

“Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu image, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali dibandingkan dengan aset riil perusahaan.”<sup>30</sup>

Merek menjadi aset perusahaan yang paling bernilai dan juga menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Karena didalam merek tercermin kualitas *image* atau reputasi produk yang memiliki sebuah peran yang benar terhadap periklanan dan pemasaran sebuah produk *image*. Kualitas dan reputasi produk membentuk citra produk yang diinginkan dan diharapkan masyarakat sehingga produk tersebut akan diterima masyarakat dan laku dipasaran.

### 3. Hak Merek

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka

---

<sup>29</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar*, Alumni, Bandung 2003, hlm

<sup>30</sup> Ibid, hlm 131

waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan menurut Pasal 16 ayat (1) TRIPs:

“Pemilik dari merek dagang yang terdaftar mempunyai hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh ijinnya untuk menggunakan merek dagang tersebut untuk usaha yang sejenis atau menggunakan lambang yang mirip untuk barang atau jasa yang sejenis atau mirip dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, dimana penggunaan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian. Dalam hal penggunaan suatu lambang yang sama untuk barang atau jasa yang sejenis, kemungkinan timbulnya ketidakpastian tersebut dianggap telah terjadi. Hak yang diuraikan diatas tidak mengurangi keabsahan hak yang sudah ada, dan tidak mengurangi kemungkinan bagi Anggota untuk menetapkan bahwa pemberian hak tersebut tergantung dari penggunaannya.”

Hak eksklusif dimiliki oleh pemilik hak merek yang telah mendaftarkan merek miliknya. Adanya hak eksklusif ini mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang sama dengan merek miliknya yang telah didaftarkan.

Hak merek berfungsi sebagai suatu monopoli karena hanya pemilik merek yang dapat menggunakan merek tersebut. Namun hak merek bukan merupakan monopoli mutlak karena apabila jangka waktu perlindungan merek telah habis dan pemilik merek tidak memperpanjang jangka waktu perlindungan merek tersebut maka pihak lain dapat menggunakan mereknya. Hak atas merek dapat dipertahankan terhadap siapapun juga pihak yang tidak berhak tidak diperbolehkan sama sekali menggunakan merek ini sebagai hak eksklusif suatu merek menjadi hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemilik merek atau pihak lain yang diperbolehkan

memanfaatkan hak tersebut dengan seizing pemilik merek. Menurut Sudargo Gautama:

“Hak eksklusif ini meskipun tidak boleh memakai merek yang telah terdaftar ini dan si pemilik merek yang telah terdaftar ini adalah satu-satunya yang dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya didalam wilayah Republik Indonesia”

Pendapat diatas mengemukakan bahwa hak eksklusif memberikan kebebasan bagi pemilik merek untuk memanfaatkan merek miliknya sendiri. Sehingga pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan merek miliknya sendiri. Sehingga pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan merek miliknya tersebut, kecuali atas izin pemilik merek.

Pendapat dan pengertian mengenai hak eksklusif diatas dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dimana dengan adanya hak eksklusif yang dimiliki pemilik merek maka ia dapat memnafaatkan sendiri merek miliknya dan pihak lain tidak dapat diperbolehkan menggunakan merek tersebut kecuali atas izin dari pemilik merek.

Hak eksklusif akan diberikan oleh Negara kepada pemilik merek dengan syarat merek tersebut terlebih dahulu didaftarkan kepada Direktorat Jenderal HKI. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menganut sistem konstitutif dimana menurut sistem ini pendaftaranlah yang menimbulkan hak atas merek. Proses untuk mendapatkan hak eksklusif atas merek dapat dilakukan dengan

mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada direktorat merek. Setelah dilakukan pemeriksaan (baik pemeriksaan kelengkapan persyaratan atau pun pemeriksaan substantif jika disetujui Direktorat Jenderal HKI, merek dicatat dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek. Apabila tidak ada keberatan dari pihak lain. Akan diterbitkan dan diberikan sertifikat merek kepada pemohon hak merek kemudian mengumumkan pendaftaran tersebut dalam berita resmi merek setelah proses ini dilakukan berulah pemilik merek memberikan hak eksklusif oleh Negara.

Hak merek menimbulkan Hak Ekonomi (*economic right*) bagi pemiliknya dikarenakan hak merek merupakan hak eksklusif maka hanya pemilik merek saja berhak atas hak ekonomi dari suatu merek. Hak ekonomi adalah suatu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena menggunakan sendiri merek atau karena menggunakan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi pada merek terbatas hanya tiga jenis yaitu hak penggunaan sendiri pennggunaan melalui lisensi merek dagang dan lisensi merek jasa tanpa variasi lain.

#### 4. Syarat-syarat Merek

Sebuah barang diberi merek tertentu mempunyai suatu syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Banyak perkara yang terjadi

selama ini karena syarat sebuah merek yang didaftarkan oleh salah satu perusahaan tidak memenuhi syarat sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang. Otomatis, merek yang tidak memenuhi syarat sebagai merek, tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Bagi setiap pihak yang memakai merek dan berniat untuk mendaftarkannya, harus memenuhi syarat mutlak. Adapun syarat mutlak itu adalah tanda yang dipakai tersebut adalah mempunyai daya pembeda. Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu dapat memberikan penentuan atau “*individualisering*” pada barang atau jasa yang bersangkutan. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa:

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Penjelasan Pasal 4 tersebut dinyatakan bahwa:

“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 kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.”

Contonya, Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut. Selain memiliki daya pembeda, Pasal 5 Undang-Undang Merek juga memberi suatu syarat Merek yang tidak dapat didaftarkan, yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- 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 yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pengertian bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum tidak dijelaskan dengan terang dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Merek tersebut, karena hanya dinyatakan bahwa: termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan,

kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Seperti penjelasan dari OK.Saidin yang menyatakan bahwa: “Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.” Di dalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga gambaran-gambaran yang dari segi keamanan atau segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma kesusilaan, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenalkan sebagai “merek” dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu. Pengertian tidak memiliki daya pembeda dapat diketahui dari Penjelasan Pasal 5 huruf b yang menyatakan bahwa: “Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.” Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini (*sign*) haruslah demikian rupa, hingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) dari seseorang daripada barang-barang orang lain. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek itu harus dapat dibedakan dari pada barang-barang orang lain karena adanya merek ini. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang

dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembedaan untuk dapat membedakan barang yang bersangkutan. Pengertian telah menjadi milik umum, dapat diketahui pada penjelasan Pasal 5 huruf C Undang-Undang Merek yang menyatakan bahwa: “Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya.” Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek. Selain itu permohonan suatu merek juga harus ditolak apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Merek. Hal ini telah dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa:

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
  - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang/atau jasa sejenis;
  - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
  - a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau 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.

Adapun pengertian mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan 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 atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Hal yang sama juga disampaikan Wayne Covell dalam Trademark Reporter Nomor 3 Volume 82. Mei-Juni 1992 yang juga dikutip dari bukunya M. Yahya Harahap menyatakan kriteria persamaan itu adalah:

- a. persamaan pandangan (*visual similarity*)
- b. persamaan kemasan (*packaging similarity*)
- c. persamaan dalam asosiasi (*similarity in association*)
- d. persamaan fungsi dan pemakaian (*similarity in function and use*).

Adapun pengertian persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat diketahui pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa: “Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”. Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan /atau jasa sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Disamping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal di atas belum dianggap cukup, pengadilan niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

## 5. Fungsi merek

Dalam hukum merek terdapat ajaran atau doktrin persamaan yang timbul berkaitan dengan fungsi merek, yaitu untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya, ada dua ajaran persamaan dalam merek yaitu:

### 1. Doktrin Persaingan Keseluruhan

Menurut doktrin persamaan menyeluruh, persamaan merek ditegakan diatas prinsip *entireties similar* yang berarti antara merek yang satu dengan merek yang lain mempunyai persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan secara optimal yang menimbulkan persamaan.<sup>31</sup>

### 2. Doktrin Persamaan Identik

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm. 288

Doktrin persamaan identik mempunyai pengertian lebih luas dan *fleksibel*, bahwa untuk menentukan ada persamaan merek tidak perlu semua unsur secara kumulatif sama, tetapi cukup beberapa unsur atau faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua merek yang dibandingkan secara identik atau sangat mirip. Jadi menurut doktrin ini antara merek yang satu dengan yang lainnya tetap ada perbedaan tetapi perbedaan tersebut tidak menonjol dan tidak mempunyai kekuatan pembeda yang kuat sehingga yang satu dengan yang lain mirip (*similar*) maka sudah dapat dikatakan identik.

Dari pengertian-pengertian tentang merek dapat disimpulkan bahwa fungsi merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain.<sup>32</sup> Dengan demikian, merek menghubungkan barang dan atau jasa, dengan produsennya sehingga dapat menggambarkan jaminan kepribadian, dan reputasi barang dan atau jasa tersebut sewaktu diperdagangkan.

Direktorat Jenderal HKI memaparkan fungsi merek sebagai berikut:

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang

---

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, op.cit, hlm. 323

memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk barang dagangnya.

3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*) hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa dengan produsen atau antara barang atau jasa dengan daerah/Negara asalnya.
4. Petunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan (*Source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen atau jasa dengan Negara asalnya.

#### 6. Jenis Merek, Kelas Barang atau Jasa

Jenis merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek meliputi 2 jenis yaitu:

1. Merek dagang
2. Merek jasa

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 (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 secara bersama-sama atau badan

hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 butir 3 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 pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk suatu kelas barang atau jasa. Tetapi dalam hal membutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permintaan pendaftarannya.<sup>33</sup>

Merek dapat dibedakan dalam 3 (tiga) jenis merek yang dikenal di masyarakat,<sup>34</sup> yaitu merek biasa (*normal marks*) merek terkenal (*well-known marks*) dan merek termansyur (*famous mark*).

- a. Merek biasa disebut juga sebagai “*normal marks*”. Yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang masuk kategori ini boleh dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan usaha dipasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada local, sehingga merek jenis tidak dianggap sebagai saingan utama, serta tidak pula menjadi incaran para pedagang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan.
- b. Merek terkenal biasa disebut juga sebagai “*well known mark*”. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Contohnya, adalah jasa angkutan taksi Blue Bird, banyak masyarakat yang sudah sangat mengenal lambang taksi ini

---

<sup>33</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 150

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm. 80

sehingga merek ini di kategorikan sebagai merek terkenal (*well known mark*) karena pengetahuan masyarakat mengenai merek ini didalam Negeri.

- c. Merek termasyhur adalah merek yang sedemikian rupa terkenal suatu merek sehingga dikategorikan sebagai "*famous mark*". Derajat merek termasyhur pun lebih tinggi daripada merek terkenal, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos.<sup>35</sup> Contoh yang dapat diambil untuk jenis merek termasyhur adalah jenis kendaraan Ferrari, yang sangat terkenal dan diakui kemewahannya.

## 7. Permohonan Pendaftaran Merek

- a. Syarat dan tata cara permohonan Merek

Mengajukan permohonan pendaftara dalam rangkap 4 (empat) yang diketik dalam bahasa Indonesia pada blangko formulir permohonan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, yang berisi:

1. Tanggal, bulan dan tahun permohonan
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
3. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa;

---

<sup>35</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudding, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 87

4. Nama Negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
  5. Contoh merek/etiket merek;
  6. Warna-warna etiket merek;
  7. Arti bahasa/huruf/angka asing dan cara pengucapan;
  8. Kelas barang/jasa;
  9. Jenis barang/jasa.
- b. Surat permohonan pendaftaran merek perlu dilampiri dengan:
1. Fotocopy KTP yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya.
  2. Fotocopy akte pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;
  3. Fotocopy salinan peraturan penggunaan merek kolektif apabila permohonan diajukan untuk merek kolektif.
  4. Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
  5. Tanda pembayaran biaya permohonan;
  6. 20 helai etiket merek (ukuran max 9x9 cm, min 2x2 cm);
  7. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
8. Merek Yang Dapat di Daftarkan

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Jenderal HKI karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu:

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Harus ditolak pendaftarannya
- c. Diterima/didaftar

Pemilik atau pencipta merek yang ingin dilindungi hak atas kepemilikan hasil ciptaannya haruslah didaftarkan karena seseorang yang mendaftarkan haknya akan mendapatkan perlindungan dan diakui hasil karyanya

Sistem konstitutif yang dianut Negara Indonesia menganut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut didaftarkan dimana pendaftaran itu mutlak agar tercipta hak atas merek, yaitu hak eksklusif. Dalam sistem konstitutif tidak akan menimbulkan kesulitan untuk menentukan upaya pemegang hak utama apabila suatu saat terjadi suatu sengketa.

Merek yang akan didaftarkan harus memiliki daya pembeda dan mutlak harus terdapat dalam suatu merek agar pemilik merek dapat mendaftarkan mereknya sehingga dapat memperoleh hak eksklusif dan agar hak eksklusif tersebut dapat dipertahankan terhadap pihak lain. Selain daya pembeda pada Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi agar

suatu merek dapat didaftarkan dan tidak ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila:

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

Selain itu merek tidak dapat didaftarkan apabila didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Apabila dalam suatu merek terdapat salah satu unsur atau unsur-unsur yang disebutkan diatas, maka suatu merek tidak dapat didaftarkan.

Mengenai permohonan yang ditolak, diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yaitu apabila:

- 1) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
- 2) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis.

- 3) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- 4) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan peraturan pemerintah.

#### 9. Merek Yang Tidak Dapat di Daftarkan

Secara umum merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad baik, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang berakibat kerugian pada pihak lain untuk menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan para konsumen.

Hal-hal yang menyebabkan merek tidak dapat didaftarkan:

1. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2. Tidak memiliki daya pembeda

Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga milik umum

3. Telah menjadi milik umum

Seperti contoh tanda tengkorak diatas dua tulang yang saling bersilang secara umum dikenal sebagai tanda bahaya oleh karenanya tanda ini tidak dapat digunakan sebagai merek

4. Merupakan kererangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Contoh seperti halnya merek kopi atau berupa gambar kopi untuk suatu jenis barang kopi untuk produksi suatu kopi.

Dalam pendaftaran merek ada merek yang tidak dapat didaftarkan adapun merek yang ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI adalah hal-hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut memiliki:<sup>36</sup>

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis
- b. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis
- c. Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak

---

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Panduan Hak Kekayaan Intelektual, hlm. 37

sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

- d. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal
- 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 sebuah nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang telah berwenang
- g. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap setempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lambang pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

#### 10. Jangka Waktu Perlindungan

Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan dari jangka waktu itu dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam model hukum merek dan persaingan tidak jujur dari *Bivieaux*

*International Reunis Pour la Protection de la Propriete Intellectuelle*  
(*BIRPI*) yang tercantum dalam Pasal 16.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu sama kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diterima dan disetujui apabila:

1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek.
2. Barang atau jasa sebagaimana dalam sertifikat merek tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.

#### 11. Pengalihan Hak Atas Merek

Merek sebagai hak eksklusif dapat dialihtangankan kepada penerima merek baik perorangan maupun badan hukum, dengan seizing pemilik merek. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan atas berbagai motivasi seperti motif ekonomi. Pemilik yang mengalihkan memperoleh *royalty* atas pengalihan tersebut dan pihak penerima memperoleh keuntungan ekonomi dari produksi atau penjualan barang atau jasa yang menggunakan merek yang dialihkan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

Tentang Merek menyebutkan, hak atas merek terdaftar dapat beralih

karena:

1. Pewarisan;
2. Wasiat;
3. Hibah;
4. Perjanjian;
5. Sebab-sebab lain yang dibebaskan Undang-Undang, misalnya kepemilikan merek karena pembubaran badan yang semula merupakan pemilik merek.

Pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan untuk dicatat didalam Daftar Umum Merek dengan disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung untuk kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga, oleh karena itu pencatatan pengalihan hak harus dilakukan. Akibat hukum baru berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat Daftar Umum Merek, hak ini dimaksudkan kepastian hukum.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lainnya yang berkaitan dengan merek tersebut. Hak atas merek jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas atau keterampilan pribadi memberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan

terhadap kualitas pemberi jasa, untuk itu harus disusun suatu pedoman khusus oleh pemilik merek mengenai metode atau cara pemberian jasa yang melekat pada merek tersebut.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal HKI apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan atau jasa.

## 12. Pelanggaran Terhadap Hak Merek

Setiap merek yang terdaftar dilindungi oleh Undang-Undang pihak lain tidak boleh menggunakan merek yang telah terdaftar memperoleh suatu hak dinamakan hak eksklusif. Biasanya pelanggaran terhadap merek adalah pelanggaran hak eksklusif pemilik merek. Pelanggaran ini dilakukan dengan membonceng reputasi dari merek milik pihak lain. Sehingga produknya dapat laku dipasaran. Pelanggaran merek bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah. Tindakan pelanggaran merek tentunya sangat merugikan pemilik merek terdaftar.

Dalam Bab XIV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terdaftar dua jenis pelanggaran terhadap merek, yaitu:

1. Sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan.

2. 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.

Selain itu Pasal 94 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengemukakan bahwa tindakan menggunakan logo/merek yang sama merupakan pelanggaran merek. Sesuai dengan isi Pasal tersebut:

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 miliar rupiah).

Pada pelanggaran merek ini yang memiliki persamaan pada seluruhnya, perusahaan PT. Blue Bird menggunakan logo dan fasilitas yang ada diperusahaan PT. Blue Bird Taxi hal ini dilakukan agar PT. Blue Bird merasa telah memiliki logo tersebut padahal pada faktanya PT. Blue Bird telah menggunakan secara melawan hukum karena PT. Blue Bird Taxi tidak memberikan izin atas penggunaan logo tersebut.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan persamaan adalah terdapat kesan yang sama antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek yang bersangkutan.