

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS TERHADAP MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

#### A. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual (HKI) menurut W.R Cornis yaitu: <sup>23</sup>

*“intellectual property rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value”*

Hak kekayaan intelektual (HKI) atau dalam bahasa inggrisnya *Intellectual Property Right*. Pada pokoknya HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari olah pikir otak manusia yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. HKI juga merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Dari rumusan diatas tampak bahwa lahirnya HKI pada awalnya berasal dari suatu ide yang diwujudkan dalam bentuk nyata. Hasil yang nyata tersebut dilindungi oleh hukum, perlindungan hukum terhadap HKI pada mulanya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara atas ide atau hasil karya warga negara, karena HKI pada

---

23

pokoknya bersifat teritorial. Jadi pada hakikatnya HKI adalah suatu kreasi, kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian atau dalam bidang industri ataupun dalam bidang ilmu pengetahuan ataupun ketiganya. Menurut Subekti kekayaan yang berupa benda merupakan obyek hukum. Pengerian yang luas dari perkataan “benda” adalah segala sesuatu yang dapat di haki atau diakui oleh seseorang. Benda dalam arti kekayaan atau hak milik meliputi benda yang berwujud maupun tidak berwujud, salah satu bagian hak benda yang tidak berwujud adalah hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual (HKI) atau yang disebut *intellectual property rights* adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang berupa penemuan-penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. HKI dulu dikenal dengan istilah *Incorporeal property* di Perancis orang mengatakan sebagai *Property Intellectuelle* dan *Poperty Industrielle*.

Pemilik HKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual manusia yang bisa dilihat, di dengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dan menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomis.

HKI sangat penting artinya sebagai suatu sistem yang berfungsi sebagai sarana pemberian hak terhadap kekayaan berupa aset yang kasat mata kepada pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan dan memberikan perlindungan kepada pemegang hak, karena sifatnya tersebut maka HKI sebagai aset harus disempurnakan dokumentasi hukum nya yaitu dengan

pendaftaran ke instansi yang dituju untuk itu (Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman, dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia).

Berkembangnya HKI di Indonesia tidak terlepas dari keikutsertaan Indonesia dalam GATT/WTO yang diratifikasi oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1994, yang dimat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Esthablishing The World Trade Organization* merupakan payung hukum bagi perlindungan hak kekayaan intelektual dan memberikan harapan agar meningkatnya daya saing Indonesia dibidang ekonomi terutama dalam perdagangan internasional.

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual jika dicermati dalam kepustakaan ilmu hukum, pada umumnya para penulis membagi HKI dalam dua golongan besar yaitu :

1. Hak Cipta (copy right)
2. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property)
3. Hak Paten (Patent)
4. Hak Merek (Trademark)
5. Rahasia dagang (Undisclosed Information)
6. Indikasi Geografis (Geographical Indications)
7. Hak Produk Industri (Industrial Design)
8. Desain Tata Letak Industri (Layout Design Topographics Of Integration Circuits)

## 9. Penanggulangan Praktik Curang (Repression Of Unfair Competition Practices)

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual seperti yang telah disebutkan diatas. Maka khusus mengenai hak merek secara eksplit disebut sebagai benda immaterial dalam konsiderans Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, bagian menimbang butir a menyebutkan :

“Bahwa dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah di ratifikasi Indonesia peranan merek menjadi lebih penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat”

Merek juga dapat mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala suatu produk menjadi mahal bukan karena produknya, tap karena mereknya. Merek adalah suatu yang ditempelkan atau diletakan pada sebuah produk. Seringkali barang yang sudah di beli mereknya tdak dapat dinikmati, mungkin hanya menimbulkan kepuasan bagi si pembeli.

Suatu hal yang perlu diketahui dan di pahami dalam setiap menempatkan hak merek dalam rangka hak kekayaan intelektual adalah bahwa, kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf ada hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda. Jadi ada sesuatu yang terlihat dalam merek itu. Itulah

hak kekayaan immaterial (tidak berwujud) yang selanjutnya dapat berupa hak kekayaan intelektual. Dalam kerangka ini hak merek termasuk kategori hak kekayaan perindustrian (*industrial property*).

## **B . Sejarah Perkembangan Merek**

Dilihat secara historis, Undang-undang mengenai HKI pertama kali ada di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo dan Guttenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di jaman TUDOR tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang Paten Tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang HaKi pertama kalinya terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta.

Tujuan dan konvensi-konvensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, perlindungan minimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama The United International Bureau For The Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO kemudian menjadi

badan administratif khusus di bawah PBB yang menangani masalah HKI dengan anggota PBB.

Sebagai tambahan pada tahun 2001 World Intellectual Property Organization (WIPO) telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Setiap Tahun, negara-negara Anggota WIPO termasuk Indonesia menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari HKI. Sejak ditandatanganinya persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (GATT) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh-Maroko, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampiran melalui undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Tumbuhnya Konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakekatnya pula, HKI dikelompokan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud. Pengenalan HKI sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud dan penjabarannya secara lugas dalam tatanan hukum positif terutama dalam kehidupan ekonomi merupakan hal baru di Indonesia. Dari sudut pandang HKI, aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan iklim yang kondusif bagi

pengikatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya inovatif, kreatif dan produktif.

HKI bagi masyarakat barat bukanlah sekedar perangkat hukum yang digunakan hanya untuk perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang akan tetapi dipakai sebagai alat strategi usaha dimana karena suatu penemuan dikomersilkan atau kekayaan intelektual, memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan atau penemuannya secara ekonomi. Hasil dari komersialisasi penemuan tersebut memungkinkan pencipta karya intelektual untuk terus berkarya dan meningkatkan mutu karyanya dan menjadi contoh bagi individu atau pihak lain, sehingga akan timbul keinginan pihak lain untuk juga dapat berkarya dengan lebih baik sehingga timbul kompetisi. Perkembangan HKI di Indonesia pada awal tahun 1990 tidak populer, mulai populer memasuki tahun 2000 sampai dengan sekarang.

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa antar Negara, diperlukan adanya pengaturan yang bersifat internasional yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastan hukum di bidang merek. Pada tahun 1883 berhasil disepakati Paris Convention For The Protection Of Industrial Property (Paris Convention), yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan merek pula. Dalam Paris convention ini antara lain diatur mengenai syarat-syarat pendaftaran merek yang sama di Negara yang berbeda, perlindungan merek yang di daftarkan dalam salah satu Negara peserta dalam negara lain selain peserta, merek-merek jasa, merek-

merek gabungan, dan nama-nama dagang sebagai tindak lanjut lahirnya TradeMark Registration Treaty pada tahun 1973. Merek di Indonesia, semula diatur dalam Reglement Industriele Eigendon Kolonien 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-undang No 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan (disebut juga dengan undang-undang merek) adapun pertimbangan lahirnya undang-undang merek ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang merek juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.

Pengaturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang merek 1961, diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-Undang No 19 Tahun 1992 tentang merek, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1993, dengan berlakunya Undang-Undang merek 1992 tentang merek, Undang-Undang merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pertimbangan yang merupakan latar belakang dan sekaligus tujuan pembentukan Undang-Undang merek 1992 tersebut yaitu :

1. Bahwa dengan memperhatikan peranan merek tersebut, diperlukan penyempurnaan pengaturan dan perlindungan hukum atas merek yang selama ini diatur dalam undang-undang merek 1961, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan dibidang ekonomi pada khususnya,

merek adalah salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa.

Disamping itu, dasar pertimbangan lainnya dapat dijumpai dalam penjelasan umum Undang-Undang merek 1992 yang antara lain mengatakan:

1. Materi Undang-undang merek 1992 bertolak belakang dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar perang dunia kedua. Sebagai akibat perkembangan keadaan dan kebutuhan serta semakin maju norma dan tatanan niaga. Hal ini semakin terasa pada saat komunikasi semakin maju dan pola perdagangan antar bangsa sudah tidak lagi terikat pada batas-batas Negara. Keadaan ini menimbulkan saling ketergantungan antara bangsa, baik dalam kebutuhan kemampuan, maupun kemajuan teknologi dan lain-lainnya yang mendorong pertumbuhan dunia sebagai pasar produk-produk bagi mereka.
2. Perkembangan norma dan tatanan naga itu sendiri telah menimbulkan persoalan baru yang memerlukan antisipasi yang harus diatur dalam suatu undang-undang.

Dengan demikian, berdasarkan dasar pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan mengenai merek yang terdaftar dalam undang-undang merek tahun 1961 dalam suatu Undang-Undang.

### **C . Pengertian Merek**

Salah satu kajian dalam hukum kekayaan intelektual (HKI) yang cukup berperan dalam bisnis dewasa ini adalah masalah merek (trademark), mengapa? Karena masalah merek erat sekali kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen, baik berupa barang maupun jasa. Bagi konsumen timbul suatu prestise sendiri jika ia memakai merek tertentu. Jadi dalam masyarakat terdapat anggapan bahwa merek yang digunakan dapat menunjukkan status sosial sang pemakai merek. Kondisi ini tentunya dapat dimanfaatkan oleh produsen yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah (ilegal), yakni menggunakan merek yang sudah di kenal di masyarakat terhadap hasil produksinya.

Hal ini tentunya dapat merugikan konsumen karena barang yang di tawarkan kualitasnya berbeda dengan yang aslinya. Apabila demikian halnya, untuk kepentingan siapa merek dilindungi? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diketahui apa yang dimaksud dengan merek.

Dalam pasal 1 butir satu, dua, dan tiga undang-undang merek, yakni undang-undang no 15 tahun 2001, disebutkan :

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

2. Merek daganga 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.
3. 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.

Melihat rumusan merek masih bersifat umum, maka rumusan merekpun dapat dijumpai dalam literatur, yakni para pakar mencoba memberikan rumusan tentang merek antara lain, dikemukakan oleh :

a. Sudargo Gautama

“Menurut perumusan paris convention, maka suatu trademark atau merek pada umumnya di definisikan sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain”.

b. Menurut Poerwadarminto

“Pengertian merek secara umum dapat dikatakan sebagai pengenal, ciri bukti atau lambing, atau seperti yang disebutkan dalam The Grolie International Dictionary, Mark Is a Sign Symbol or Visualimpression or a Visble Trace Impresion on Something.”

c. R.M. Suryo dinigrat

“Barang-barang yang di hasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkuannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan”.

d. H.M.N perwo sutjipto

“Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.

e. Prof. R. Sukardono

“Merek adalah sebuah tanda (jawa : tengger) dengan mana di pribadikan sebuah barang tertentu, dimana diperlukan juga dipribadikan alasannya barang atau jaminan kualitasnya, barang perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dimuat atau di perdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.

f. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat prof.Vollmar, memberikan rumusan

“Suatu merek pabrik atau perniagaan adalah suatu tanda yang di bubuhkan diatas barang atau diatas bungkusnya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang sejenisnya”

g. Menurut Philip S. James MA seorang sarjana Inggris menyatakan bahwa :

“Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari suatu barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya untuk memakai suatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalulintas perdagangan.”

Lebih lengkap lagi mengenai pengertian merek adalah sebuah tanda dengan nama dipribadikan dengan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang-barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

Pada dasarnya menunjukkan pengertian yang hampir sama dengan pengertian yang diatas, dinyatakan bahwa:

“Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari jenis barang lainnya oleh karena itu barang yang bersangkutan dengan diberi tanda tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya”

Menurut Insan Budi Maulana adalah, merek dapat dianggap sebagai “Toh” bagi suatu produk barang atau jasa.

Rumusan tersebut diatas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan bahwa merek adalah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa yang mengandung arti sebagai cap, tanda atau lambang dengan berbagai bentuk melambangkan sesuatu dan pada merek setiap tanda atau lambang yang mampu memberikan kesan pada pengelihatannya oleh karena itu M. Yahya Haraphap menyatakan setiap merek sebagai tanda mempunyai ciri khusus dan tujuan dari adanya ciri khusus tersebut adalah untuk membedakan milik seseorang dari tanda atau cap orang lain lambang atau cap yang melekat dari suatu produk dipakai di dunia perdagangan untuk menunjukkan suatu asal-usul barang, mutu maupun kualitas. Dengan demikian

secara teoritis bagi konsumen dapat menentukan pilihan mana yang terbaik bagi dia, apabila ada beberapa jenis merek untuk suatu jenis yang sama. Jadi, disini yang dituntut adalah kualitas (mutu) barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsennya. Mungkin timbul pertanyaan, apakah ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya dilindungi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu dicermati lebih seksama undang-undang merek dalam pasal 3, menyebutkan :

“Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa bagi pihak ketiga yang ingin mendapatkan hak khusus, dalam arti hak tersebut hanya boleh digunakan oleh orang yang bersangkutan, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah mendaftarkan merek ke kantor merek.

Jadi fungsi merek adalah :

1. Membedakan dengan barang atau jasa sejenis (jati diri).
2. Menunjukkan kualitas (mutu) barang atau jasa.
3. Sebagai sarana promosi iklan.

#### **D. Dasar Hukum Hak Merek**

Merek merupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam bidang hukum kekayaan intelektual (HKI), di Indonesia semula diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan. Mengingat undang-undang ini dianggap, kurang memindai, kemudian diganti dengan Undang-undang No 19 Tahun 1992 tentang merek, undang-undang ini pun diubah dengan undang-undang No 14 Tahun 1997 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No 15 tahun 2001 yang untuk selanjutnya disebut Undang-Undang merek.

#### **E. Jenis dan Syarat Merek**

Undang-undang merek di Indonesia hanya mengenal 2 (dua) macam jenis merek, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 undang-undang merek yaitu merek dagang dan merek jasa, menurut Pasal 1 angka 2 merek dagang adalah:

“merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 3, 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”

Dari dua macam merek tersebut tampak jelas letak perbedaannya, karena perbedaannya dapat dilihat dari segi sasarannya pada produk yang dapat dipegang dengan tangan, tapi merek jasa sasarannya pada produk yang hanya dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang, pengklasifikasian merek semacam ini kelihatannya diambil alih oleh kkonvensi Paris yang dimuat dalam Pasal sexies. Sebuah merek dapat disebut merek bila mana memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup, artinya menurut Muhammad Djumhana bahwa:

“Tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentu atau individualsering pada barang atau jasa yang bersangkutan”

Disamping persyaratan pembeda, agar merek dapat di daftarkan maka merek tersebut tidak boleh menyimpangi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 undang-undang merek tahun 2001 tentang persyaratan itikad baik.

Selain dua persyaratan diatas, agar suatu merek dapat didaftarkan maka menurut Sudargo Gautama, merek tidak boleh berupa :

1. Tanda Milik Umum

Yang diartikan dengan istilah ini adalah tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi

dari orang-orang tertentu misalnya, disimpulkan dalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan tulang bersilang di bawahnya” yang secara umum dan dalam dunia internasional dikenal sebagai tanda bahaya dan beracun.

2. Kata-kata yang merupakan keterangan tentang macam barang, tidak dapat dianggap sebagai merek perkataan-perkataan yang mengandung keterangan tentang macam barang, seperti misalnya perkataan-perkataan asin, manis, harum dsb.

3. Waktu tempat pembuatan

Juga keterangan waktu dan tempat pembuatan misalnya 1945, atau 1946, atau nama tempat pembuatan seperti, Solo, Bandung, Jakarta, dll. Ini dianggap tidak mempunyai daya pembeda.

4. Keterangan Tentang Jumlah Barang

Juga keterangan tentang jumlah barang dianggap kurang kuat untuk dipandang sebagai merek, misalnya perkataan satu kilo, satu dus, satu pack, semua tidak mempunyai daya pembeda.

## **F. Ciri-Ciri dan Sifat Merek**

Merek memiliki kombinasi symbol dan slogan dari unsur-unsur yang memiliki dua karakteristik persamaan dengan definisi versi American Marketing association yang menekankan peranan merek sebagai identifier dan differentiator. Kedua definisi ini, secara teknis apabila seorang pemasar membuat nama, logo, simbol baru untuk sebuah produk baru maka ia telah menciptakan merek.

1. Merek dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Mempunyai Nilai Fungsional
  - b. Mempunyai bentuk yaitu logo
  - c. Mempunyai susunan warna
  - d. Adanya slogan
  - e. Mengandung unsur angka baik dalam bentuk digit maupun tertulis
  - f. Mempunyai daya pembeda antara merek yang satu dengan merek yang lain didalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
2. Merek memiliki sifat sebagai berikut:
  - a. Sebagai pembeda
  - b. Kapabilitas fungsional
  - c. Sebagai protect hukum

### **G. Ruang Lingkup Merek**

Merek sebagai mana diatur dalam Undang-Undang merek meliputi merek dagang dan merek jasa, walaupun dalam undang-undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang, karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai merek dalam jasa. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan jasa sebagai berikut seperti yang telah disebutkan diatas :

1. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang di pergunakan pada jasa yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jenis-jenis jasa yang lainnya.
2. Merek dagang adalah yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni di daftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberikan hak khusus atas merek tersebut.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek tersebut yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya dan pengaturannya diatur dalam pasal 1363 ayat 1 KUHPerdara yang menyebutkan “siapa yang telah menjual sesuatu, yang diterimanya dengan itikad baik sebagai pembayaran yang tidak diwajibkan, cukup memberikan kembali harganya”. Ayat 2 nya , “jika ia dengan itikad baik telah memberikan barangnya dengan Cuma-Cuma kepada orang lain maka tak usahlah ia mengembalikan sesuatu apa”. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam undang-undang ialah mereka seorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Bahkan walaupun

dalam undang-undang merek tidak secara tegas menentukan bahwa suatu merek dapat dimiliki secara bersama-sama oleh lebih dari satu badan hukum, hal tersebut tetap diperbolehkan karena status hukum dari suatu badan hukum adalah sama dengan orang.

Hak mereka dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan ijin kepada orang lain sebagai ia sendiri menggunakannya. Pemberian ijin kepada orang lain berupa lisensi, yakni memberikan ijin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

Yang dimaksud dengan ijin lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain, yang melalui suatu perjanjian berdasarkan kepada pemberi hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan atau jasa yang di daftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Jadi pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa.

Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pendaftarannya kepada direktorat jendral dengan dikenai biaya dan akibat hukum dari pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak ketiga. Perjanjian lisensi dicatat oleh

dirjen HKI dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Pemberi merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sensu kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk memberikan merek tersebut.

#### **H. Suatu Merek Harus Memiliki Daya Pembeda**

Mengapa suatu merek harus memiliki daya pembeda? Karena daftar merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau symbol (atau dalam bentuk lain) para pejabat hukum dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek terhadap pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Selain itu merek juga sebagai tanda pengenal yang membedakan milik seorang dengan milik orang lain. Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan prosedurnya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik tersebut tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selain itu merek juga berfungsi sebagai sarana promosi

(means of trade promotion) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Dipasar luar negeri, merek-merek sering kali adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan “goodwill” dimata konsumen. Merek tersebut adalah symbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarnya diluar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut atas merek adalah suatu yang tidak ternilai dalam memprluas pasaran.

### **I. Fungsi Merek**

Merek seperti yang sudah di bahas sebelumnya, merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan dan jasa yang sejenis dan jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat oleh pihak lain, merek dagang diperuntukan bagi barang-barang yang sejenis yang dibuat diperusahaan lain, sedangkan merek jasa diperuntukan sebagai pembeda pada perdagangan jasa sejenis.

Oleh karena itu menurut Rachmadi Usman, menyatakan bahwa :

“Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara praktis bentuk dan kualitas suatu barang dan atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya”

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industry dan merek juga diakui oleh Commercial Advisory Foundation Indonesia (CAFI). Bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya

usaha-usaha industry dalam rangka penanaman modal. Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Selain itu mereka juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas seperti untuk menghadapi AFTA maupun NAFTA. Pamor Indonesia akan bertambah serta dianggap sebagai Negara yang sudah cukup dewasa untuk turut serta dalam pergaulan antara bangsa-bangsa.

#### **J. Sengketa Merek**

Dalam sengketa merek penguat akan menang jika penggugat harus membuktikan bahwa mereka tergugat :

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat tersebut
2. Atau persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat memberi produk atau jasa tergugat.

Dalam pasal 76 disebutkan :

“pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis”

Meskipun kasus perdata telah dilaksanakan, Negara masih dapat melaksanakan perkara pidana seperti yang tercantum dalam pasal 83 hukuman atas pelanggaran merek sangatlah berat, denda denda dan hukuman berkisar

pada 200 juta sampai 1 miliar dan 1-5 tahun penjara (pasal 90-95 Undang-undang merek) sanksi bagi pelanggaran hak atas merek, seperti