

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PENGATURAN MEREK

A. Perkembangan Hukum Merek Di Indonesia

Tahun 1961, Undang-Undang Merek kolonial tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam Undang - Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang RIS 1949 serta Undang-Undang sementara 1950. Undang-Undang merek 1961 merupakan pengganti dari Undang-Undang merek kolonial. Namun Undang-Undang merek 1961 tersebut sebenarnya hanya merupakan ulangan dari Undang-Undang sebelumnya.

Tahun 1992 Undang-Undang Merek baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang-Undang Merek tahun 1961. Dengan adanya Undang-Undang baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek pun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek WIPO.

Tahun 1997 Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual(*TRIPs*)/*GATT*. Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. Undang-undang sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.

Tahun 2001 Undang- Undang Merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. Undang-Undang tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam Undang-Undang terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran pengadilan niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.

B. Merek Secara Umum

1. Pengertian Merek

Dewasa ini hampir semua yang dipakai baik barang maupun jasa tidak terlepas dari namanya merek. Merek sangatlah penting bagi dunia industri perdagangan, karena dengan adanya merek tersebut bisa membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lainnya. Selain itu dengan adanya merek bisa menunjukkan asal usul dari barang tersebut, dan merek dapat menunjukkan dari kualitas barang tersebut, sehingga konsumen tidak terjebak atau tersesatkan.

Menurut Molengraaf, merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenisnya yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.³²

³² Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 121.

Pengertian merek sekarang ini pada dasarnya memiliki banyak kesamaan diantara negara peserta Uni Paris, hal ini dikarenakan mereka mengacu pada ketentuan Konvensi Paris tersebut. Hal ini terjadi pula pada negara berkembang, mereka banyak mengadopsi pengertian merek dari model negara berkembang, mereka banyak mengadopsi pengertian merek dari model hukum untuk negara- negara berkembang yang dikeluarkan oleh BIRPI 1967. Pada model tersebut disebutkan definisi tentang merek yang tercantum pada pasal 1 ayat (1) sub a sebagai berikut : *“trademark means any visible sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of other enterprises”*³³

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang dimaksud dengan 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. Sehingga merek pada hakikatnya adalah suatu tanda akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dari daya pembeda itu sendiri adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.

Pengertian merek atau *trademarks* di dalam *TRIPs* yaitu :

Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertaking, shall be capable of constituting a trademark. Such sign, in particular word including personal names, letters, numerals, figurative elements and combination of colour as well as any

³³ *Ibid*, hlm. 122.

combination of such sign are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, member may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

Menurut Rachmadi Usman memberikan pengertian merek sebagai berikut:³⁴

“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.”

Selain pengertian-pengertian diatas, beberapa sarjana hukum lainnya pun memberikan pendapatnya tentang pengertian tentang merek yaitu :

- a. H. M. N. Poerwo Sutjipto, memberikan pengertian merek yakni “ merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”³⁵
- b. R. Sukardono, memberikan pengertian bahwa merek adalah sebuah tanda (Jawa : ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenisnya yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan badan perusahaan lain.³⁶
- c. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa suatu merek pabrik atau perniagaan adalah suatu tanda yang

³⁴ Rachmadi Usman, *Hukun Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 321.

³⁵ O.K. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 343.

³⁶ *Ibid*, hlm. 343.

dibubuhkan di atas barang atau diatas bungkusnya, guna membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenisnya.³⁷

Dari pendapat - pendapat para sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. Ruang Lingkup Merek

Ruang lingkup dari merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. disamping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya merek kolektif. 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.³⁸

³⁷ *Ibid*, hlm. 344.

³⁸ Iswi Hariyani, *op.cit*, hlm. 87.

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.³⁹

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.⁴⁰

Merek kolektif bisa berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama. Merek kolektif bisa juga berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.⁴¹

3. Merek Kolektif

Dalam Konvensi Paris diatur mengenai merek kolektif. Merek kolektif ini merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Menurut Sudargo Gautama bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda tetapi memakai merek sama secara kolektif dibawah pengawasan dari

³⁹ *Ibid*, hlm. 87.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 87.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 88.

yang berhak. Dengan kata lain benda dan jasa tersebut diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Terhadap permohonan pendaftaran merek kolektif, hanya dapat diterima apabila dalam permintaan pendaftaran tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif.

Selain itu untuk permintaan pendaftaran merek kolektif juga wajib menyerahkan salinan peraturan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif, yang ditandatangani oleh pemilik merek yang bersangkutan. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan sama dengan permintaan pendaftaran merek yang biasa.

Peraturan penggunaan merek kolektif harus memuat antara lain :⁴²

- a. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang diproduksi, dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif tersebut.
- b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut dengan peraturan.
- c. Sanksi atas penggunaan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan.

⁴² Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 127.

Pemilik merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan perusahaan, perkumpulan atau perhimpunan lainnya yang juga memakai merek kolektif yang bersangkutan, apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam persetujuan penggunaan merek kolektif yang dijanjikan. Pemilikan merek kolektif terdaftar bisa dialihkan hanya kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan peraturan penggunaan merek tersebut.

Kantor merek dapat menghapus pendaftaran merek kolektif atas dasar:⁴³

- a. Permintaan sendiri dari pemilik merek kolektif dengan persetujuan tertulis dari semua pemakai merek kolektif.
- b. Terdapat bukti yang cukup bahwa merek tersebut tidak dipakai berturut-turut selama tiga tahun atau lebih sejak tanggal pendaftarannya.
- c. Terdapat bukti yang cukup kuat bahwa merek kolektif digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.
- d. Terdapat bukti yang kuat bahwa merek kolektif tersebut tidak digunakan sesuai dengan peraturan penggunaan merek kolektif.
- e. Adanya putusan pengadilan karena gugatan pihak ketiga.

⁴³ *Ibid*, hlm. 128.

4. Fungsi dan Syarat Merek

Merek merupakan suatu pembeda yang digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut saat diperdagangkan.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut pandang produsen, pedagang, dan konsumen⁴⁴.

- a. Dari pihak produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya.
- b. Dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran.
- c. Dari pihak konsumen merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang dibeli.

Sehingga bila dilihat dari tiga aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa merek tidak hanya berguna bagi produsen saja akan tetapi memberikan perlindungan juga terhadap pedagang dan konsumen. Selain itu merek pun berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa tersebut.

⁴⁴ Suyud Margono, *op.cit*, hlm. 20.

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:

- a. Doktrin persamaan keseluruhan, dan
- b. Doktrin persamaan identik.

Menurut doktrin persamaan menyeluruh, persamaan merek ditegakkan diatas prinsip *entireties similar* yang berarti antara merek yang satu dengan yang lain mempunyai persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan secara optimal yang menimbulkan persamaan.

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 diperbandingkan identik atau sangat mirip. Jadi menurut doktrin ini antara merek yang satu dengan yang lain tetap ada perbedaan tetapi perbedaan tersebut tidak menonjol dan tidak mempunyai kekuatan pembeda yang kuat sehingga satu dengan yang lain mirip (*similar*) maka sudah dapat dikatakan identik.

Doktrin persamaan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat dilihat dalam Pasal 6 Ayat (1) yang menyatakan :

Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/jasa sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal;

Selanjutnya, Pasal 6 ayat (3) menyatakan : Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. 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.
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.

Ajaran persamaan dalam Undang-Undang seperti tersebut di atas dipresentasikan dalam kata atau kalimat 'persamaan pada pokoknya', 'persamaan pada keseluruhannya', 'merupakan', 'merupakan tiruan' dan 'menyerupai'. Undang-Undang Merek tidak memberikan arti dan pengertian untuk membedakan kata-kata tersebut, tetapi memberikan beberapa faktor sebagai unsur yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Merek, yaitu:

- 1) Persamaan bentuk
- 2) Persamaan komposisi atau penempatan
- 3) Persamaan penelitian
- 4) Persamaan bunyi
- 5) Persamaan ucapan
- 6) Persamaan kombinasi unsur-unsur

Dengan melihat rumusan Undang-Undang tersebut, terlihat jelas maksud pembuat Undang-Undang bahwa Undang-Undang menganut doktrin persamaan identik, yaitu bahwa adanya persamaan keseluruhan atau pada pokoknya diartikan sama dengan identik (sama serupa). Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak daripadanya ialah bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 21.

Hal ini dikarenakan pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum diseluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku usaha atas suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut .⁴⁶

Pemeriksa merek melihat daya pembeda suatu merek dari dua segi yaitu :

- (a) daya pembeda yang kuat, dan
- (b) daya pembeda yang lemah.

Adanya daya pembeda yang kuat pada suatu merek mengakibatkan perlindungan yang kuat. Sebaliknya lemahnya daya pembeda membuat perlindungan merek tersebut menjadi lemah. Perlindungan merek disini adalah perlindungan dalam hubungannya dengan kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut yang terkait dengan penilaian ada tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain.⁴⁷

Persyaratan – persyaratan untuk dapat dilakukan pendaftaran sebagai merek, menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Yakni merek tidak bisa di daftarkan apabila mengandung salah satu dari unsur yang disebutkan berikut ini :

⁴⁶ Tim Lindsey dkk, *op.cit*, hlm. 135.

⁴⁷ Dwi A. Kurniasih, *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar Dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi) Bagian II*, Media HKI, Vol. VI/No.1/Februari 2009, penerbit ditjen HKI, Jakarta, hlm. 10.

Pasal 4 : Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.

Pasal 5 : Merek tidak dapat didaftar 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, misalnya jika merek tersebut hanya berupa singkatan dan huruf-huruf atau angka-angka, dianggap kurang memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum, misalkan tengkorang diatas dua tulang yang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai merek.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, misalkan kata kopi atau gampar kopi untuk produk kopi.

Dalam hal itikad baik sebagai mana merupakan suatu syarat dalam pendaftaran merek, yang dimaksud dengan itikad baik yaitu suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut tidak menyimpang dengan aturan dan kaidah – kaidah yang sesuai dengan norma dan Undang-Undang yang berlaku.

Dalam KUH Perdata disebutkan dalam Pasal 1363 yang berhubungan dengan itikad baik dikutip dalam ayat 1 dan ayat 2 yang menyatakan :

- 1) Pasal 1363 ayat (1) : siapa yang telah menjual barang sesuatu, yang diterimanya dengan itikad baik sebagai pembayaran yang tak diwajibkan, cukup memberikan kembali harganya.
- 2) Pasal 1363 ayat (2) : jika ia dengan itikad baik dalam memberikan barangnya dengan cuma-cuma kepada orang lain, maka tak usahlah ia mengembalikan sesuatu apapun.

5. Sistem Pendaftaran Merek

Menurut Soegondo Soemodiredjo, ada empat sistem pendaftaran merek ialah :⁴⁸

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah terpenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, pendaftaran.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Negaranegara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat, dan Jepang, menyelenggarakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merek dalam Daftar Umum Kantornya, terlebih dahulu diumumkan dalam Trade Journal/ Kantor pendaftaran merek untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak – pihak ketiga mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang

⁴⁸ Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm 135

diberikan tidak ada keberatan – keberatan yang diajukan, maka pendaftaran merek dikabulkan

3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara
4. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya.

Di Indonesia dikenal 2 sistem dalam pendafran merek ini, yakni sistem deklaratif dan sistem kontitutif.

a. Sistem deklaratif

Sistem deklaratif ini adalah bahwa pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau *preemption iuris* yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Sehingga menurut sistem deklaratif ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek, hak tersebut diberikan kepada orang yang pertama kali memakai merek tersebut. Begitu pula menurut Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932 mengenai untuk pertama kali memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, melainkan sudah dipakai sebelum pihak lawannya memakainya.⁴⁵⁴⁹

Dengan demikian menurut sistem pendaftaran deklaratif, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi

⁴⁹ *Ibid*, hlm 136

pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Dalam sistem ini kelemahannya adalah kurang adanya kepastian hukum, daftar merek-merek yang ada tidak bisa di inventarisasi.

b. Sistem Konstitutif

Menurut sistem konstitutif bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.

Sehingga pendaftaranlah yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek. Meskipun demikian bagi merek yang tidak terdaftar tetapi luas pemakaiannya dalam perdagangan (merek terkenal), juga diberikan perlindungan terhadapnya terutama dari tindakan persaingan tidak jujur.

Dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek sudah menggunakan sistem Konstitutif, beda halnya dengan UU merek yang lama yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 1961, dimana UU tersebut masih menganut sistem deklaratif. Dengan penggunaan sistem konstitutif sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001, maka tidak setiap orang atau badan hukum bisa secara sah memiliki merek, dan akan dilindungi bila mereknya itu tidak di daftarkan. Hak atas merek ada jika mereknya dimintakan pendaftarannya pada kantor merek. Kelebihan dari pada sistem konstitutif ini adalah kepastian hukum lebih

terjamin, lalu merek-merek yang ada bisa di inventarisasi. Sedangkan kelemahan dari sistem ini yakni tidak semua orang bisa secara sah memiliki merek, apalagi pemilik merek yang terbatas karena biaya pendaftaran.

6. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Merek yang sudah terdaftar artinya sudah dilakukan permohonan pendaftaran dan sudah diterima serta tidak dilakukan penolakan oleh Ditjen HKI, maka dengan begitu akan mendapatkan perlindungan. Sebagaimana tujuan dari pendaftaran itu sendiri selain untuk mendapatkan hak khusus dan eksklusif atas merek nya, juga untuk mendapatkan perlindungan. Dengan perlindungan ini, pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan atas merek tersebut tidak bisa memakainya atau pun memasarkan produk tersebut dengan memakai merek yang sudah terdaftar. Terkecuali orang tersebut mendapatkan lisensi ataupun pengalihan merek dari sang pemilik merek tersebut.

Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dalam Pasal 28 dijelaskan bahwa jangka waktu perlindungan terhadap merek terdaftar adalah 10 tahun. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk masa yang tidak ditentukan selama 10 tahun hal ini berdasar pada Pasal 35 ayat (1) dengan pembayaran biaya. Akan tetapi pemilik merek tersebut harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut itu berakhir.

Permohonan perpanjangan tersebut dapat disetujui apabila :

1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek.
2. Barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan ditolak apabila permohonan tersebut tidak sesuai atau tidak memenuhi dari ketentuan perpanjangan merek sebagaimana yang tercantum dalam pasal 35 dan pasal 36. Selain itu permohonan akan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain dengan memperhatikan ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2). Berikut adalah beberapa alasan penolakan, misalkan :
 - a. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, yaitu melewati dua belas bulan atau kurang dari enam bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut.
 - b. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan.
 - c. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana disebutkan dalam sertifikat merek.
 - d. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.

7. Pengalihan Merek Dan Pemberian Lisensi Merek.

Hak atas merek terdaftar bisa beralih atau dialihkan sesuai dengan Pasal 40 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek, yakni :

- a) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :
 - 1) pewarisan;
 - 2) wasiat;
 - 3) hibah;
 - 4) perjanjian; atau
 - 5) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundangundangan.
- b) Pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam Daftar Umum Merek.
- c) Permohonan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang mendukung.
- d) Pengalihan hak Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimumkan dalam Berita Resmi Merek.
- e) Pengalihan hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum Merek tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- f) Pencatatan pengalihan hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pengalihan merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut.⁵⁰ Hal ini tercantum dalam Pasal 41 dan Pasal 42 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41 :

Ayat (1) Pengalihan hak atas Merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan Merek tersebut.

Ayat (2) Hak atas Merek Jasa terdaftar yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan, kualitas, atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan dapat dialihkan dengan ketentuan harus ada jaminan terhadap kualitas pemberian jasa.

Pasal 42 :

Pengalihan hak atas Merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa Merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa.

Pengalihan hak merek dapat dilakukan kepada perorangan maupun kepada badan hukum. Segala bentuk pengalihan ini wajib didaftarkan di Ditjen HKI. Pengalihan hak mempunyai kekuatan terhadap pihak ketiga hanya bila telah tercatat dalam Daftar Umum Merek. Menurut Prof. Sudargo Gautama, sistem pencatatan tersebut sebagai suatu yang mutlak untuk mempunyai kekuatan hukum

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 102.

terhadap pihak ketiga dan dengan demikian seolah-olah mempunyai kekuatan yang dianggap dalam bersifat zakelijk.⁵¹

Di dalam rangka *Paris Convention* versi stockholm, pasal 6 quater kita saksikan bahwa ada ketentuan – ketentuan khusus mengenai pemindahan (*assignment*) dari suatu merek. Dinyatakan bahwa apabila undang-undang dari suatu negara peserta union mengatur *assignment* dari sesuatu merek sedemikian rupa hingga peralihan ini hanya sah jika pada saat bersamaan juga dialihkan “*business*” atau “*goodwill*” daripada merek yang bersangkutan, maka katanya akan cukuplah untuk adanya peralihan ini bahwa hanya sebagian dari “*business*” atau “*goodwill*” yang terletak di dalam negara itu dialihkan kepada pihak yang baru ini, sekaligus dengan hak eksklusif untuk membuat barang-barang yang bersangkutan dalam negara itu atau untuk menjual barang-barang dengan merek bersangkutan yang dialihkan itu.⁵²

Peralihan merek harus dibuat dalam akta tertulis dihadapan notaris.

Disyaratkan demikian karena hal tersebut penting sebagai bahan pembuktian. Peralihan hanya menyangkut merek- merek terdaftar. Dalam hal lisensi merek, ketentuan – ketentuan tentang kontrak lisensi merek dalam Undang-undang Merek lazimnya mengatur pemberian lisensi berdasarkan suatu kontrak dan menentukan hak- hak si pemberi lisensi, dan si penerima lisensi dalam hal konrek lisensi yang bersangkutan. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Sehingga Ditjen HKI wajib menolak permohonan catatan perjanjian Lisensi yang melanggar larangan tersebut.

Kontrak lisensi merek bisa diberlakukan untuk seluruh Indonesia, tetapi dapat juga diperjanjikan lain. Berdasarkan ketentuan tersebut maka

⁵¹ Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm. 131.

⁵² *Ibid*, hlm. 132.

penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi, dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek. Sedangkan jangka waktu kontrak lisensi tersebut tidak boleh melebihi lamanya jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.⁵³

Pemilik merek terdaftar berhak memberikan lisensi kepada pihak lain dengan perjanjian bahwa penerima lisensi akan menggunakan merek tersebut untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya pada Ditjen HKI dengan dikenai biaya, dan akibat hukum pencatatan perjanjian lisensi berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga.

Penerima lisensi yang beritikad baik tetapi kemudian merek itu dibatalkan, tetap berhak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi. Penerima lisensi ini tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada pemberi lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan. Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.⁵⁴

⁵³ *Ibid*, hlm. 133.

⁵⁴ Iswi Hariyani, *op.cit*, hlm. 103.

Pemilik merek yang memberikan lisensi, tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut kecuali jika diperjanjikan lain. Di pihak lain si penerima lisensi dapat juga ditentukan bahwa mereka dapat memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak lainnya, ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban penerima lisensi untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan. Pengaturan tentang lisensi ini diatur dalam Undang- Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek yakni pasal 43 sampai dengan pasal 49.

8. Perlindungan Merek Asing Di Indonesia

Dengan adanya satu prinsip terpenting dari Konvensi Paris adalah prinsip tentang persamaan perlakuan yang mutlak antara orang asing dengan warga negara sendiri. prinsip tersebut mengandung prinsip “*National Treatment*” atau prinsip asimilasi yaitu bahwa seseorang warga negara dimana mereknya di daftarkan mendapatkan perlakuan yang sama sesuai hukum dimana mereknya didaftarkan. Prinsip perlakuan sama ini tidak hanya berlaku untuk warga negara perseorangan, tetapi berlaku juga untuk badan hukum.

Seorang warga negara asing dilindungi sama dengan warga Negara tempat mereknya di daftarkan, dengan demikian hak dan kewajibannya sama. Dengan adanya ketentuan tersebut, karena Indonesia menjadi peserta Konvensi Paris, maka setiap warga negara Indonesia yang ingin memperoleh hak merek di negara peserta yang lain akan diperlakukan secara sama seperti

perlakuan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan. Karena itu, bagi warga negara Indonesia yang ingin memperoleh hak merek di negara lain harus mengetahui bagaimana peraturan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.

Secara hampir sama dalam ketentuan merek suatu negara selalu mencantumkan ketentuan mengenai cara untuk memudahkan pengurusan merek tersebut, yaitu orang asing diwajibkan mempunyai domisili di mana mereknya didaftarkan dengan cara memberikan kuasa kepada konsultan merek di negara tempat merek tersebut akan (telah) didaftarkan.

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia juga wajib menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamatnya di Indonesia.

C. Pelanggaran Hukum Terhadap Merek dan Penyelesaiannya

Pelanggaran terhadap hak merek cenderung dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan atau memanfaatkan dan menggunakan merek yang sudah dikenal dimasyarakat dengan itikad tidak baik. Dimana dari tindakan tersebut dapat merugikan bagi pemilik hak merek terdaftar juga bagi konsumen dan juga dapat merugikan negara.

Penggunaan atau pemakaian merek yang sudah terdaftar dengan itikad tidak baik atau tanpa hak diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :
“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ada dua macam pemeriksaan kasus pelanggaran. Jika salah satu cara terpenuhi, penggugat akan menang. Penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat :

1. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat, atau
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.

Tujuan utama dari peraturan merek adalah melindungi bisnis dan mencegah orang-orang “membonceng” reputasi seseorang atau perusahaan. Jika merek tergugat tidak memiliki persamaan pada pokoknya, tetapi memiliki cukup persamaan yang dapat membingungkan konsumen, selanjutnya persamaan tersebut akan mengurangi keuntungan penggugat karena konsumen berpikir bahwa mereka telah membeli produk penggugat, akan tetapi kenyataannya mereka membeli produk tergugat.

Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut ada 2 jalur untuk menyelesaikannya yakni :

1. Melalui jalur perdata, menurut Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 77 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek, dimana seorang pemilik merek atau

penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa ijin telah menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa yang sama. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan niaga, dan pengadilan niaga akan menyidangkannya (pasal 76 ayat (2)), akan tetapi boleh juga bahwa gugatan perdata ini diajukan atau diselesaikan oleh jalur arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (menurut pasal 84).

2. Jalur pidana, selain jalur perdata UU Merek juga mengenal penyelesaian melalui jalur pidana, dimana meskipun kasus perdata telah dilaksanakan, negara masih dapat melaksanakan perkara pidana. Hukuman pelanggaran merek menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek sangat lah berat. Denda dan hukuman berkisar antara Rp.200.000.000; – Rp.1.000.000.000; dan hukuman penjara 1 – 5 Tahun, hal ini berdasarkan pasal 90 – 95.