

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK

A. Kerangka Teori

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

a. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang sekarang ini melekat pada tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi sebagian besar negara, terutama negara–negara berkembang. Namun, pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara–negara untuk mengangkat konsep Hak Kekayaan Intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual.²³

Istilah Hak Kekayaan Intelektual saat ini sudah dibakukan dalam berbagai peraturan organik yang diterbitkan oleh pemerintah. Bila ditelusuri perjalanan penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual di tanah air, istilah itu sebetulnya diterjemahkan dari istilah asing yakni *Intellectual Property Rights (IPR)* yang kemudian oleh berbagai

²³Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, 2005, hlm. 1.

pihak diterjemahkan menjadi Hak Milik Intelektual bahkan ada juga yang menerjemahkannya Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual. Setelah tahun 2000, Menteri Hukum dan HAM (waktu itu masih bernama Menteri Hukum dan Perundang-undangan) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan bersamaan dengan itu dikeluarkan Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor 24/M/PAN/1/2000²⁴ dan dibakukanlah penggunaan istilah yang berasal dari *Intellectual Property Rights* menjadi “Hak Kekayaan Intelektual”. Dengan demikian, penggunaan istilah yang telah dibakukan saat ini adalah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa menggunakan kata “atas”.²⁵

Jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, sebelum ada istilah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seperti dalam berbagai konvensi internasional dan undang-undang seperti saat ini, Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari benda tidak berwujud diatur dan dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUHPerdara. Dalam Pasal 499 KUHPerdara, pengertian benda secara yuridis adalah segala benda yang dapat dijadikan objek hak milik.²⁶

²⁴ Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasarkan pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HKI berubah menjadi Ditjen HKI.

²⁵ Ok. Saidin, *Op. Cit.*, hlm.13.

²⁶ R. Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hlm. 157.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sistem HKI merupakan hak private (*private rights*). Hukum yang mengatur KI bersifat teritorial, pendaftaran ataupun penegakan HKI harus dilakukan secara terpisah di masing-masing yurisdiksi bersangkutan. HKI yang dilindungi di Indonesia adalah KI yang sudah didaftarkan di Indonesia.

Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual lebih banyak ditekankan kepada perlindungan Hak Kekayaan Intelektual guna meningkatkan perekonomian suatu negara. Hal ini tampak dari alasan-alasan mengapa Hak Kekayaan Intelektual masuk dalam kerangka WTO. Prinsip-prinsip dasar dan standar-standar minimum Hak Kekayaan Intelektual dalam WTO berkaitan dengan masalah perdagangan, memudahkan akses pasar dan memperluas cakupan produk perdagangan internasional.²⁷

Hubungan antara perdagangan internasional dan Hak Kekayaan Intelektual telah jelas. Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs, melalui ratifikasi WTO Agreement dengan Undang–Undang No. 7 Tahun 1994. Ratifikasi ini

²⁷Eva Damayanti, *Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm.87.

kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga undang-undang bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku saat ini, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia, yakni Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang serta Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.²⁸

Sementara itu konsep HKI terus menjalani proses. Dimasukkannya HKI sebagai bagian dari sistem perdagangan internasional adalah contoh dari proses tersebut. Hak Kekayaan Intelektual mengalami pemekaran dengan dirumuskannya Hak Kekayaan Intelektual menjadi 7 bidang, yakni:²⁵

- a. Hak Cipta (*Copyrights*) diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014.
- b. Hak Paten (*Patent*) diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2001.
- c. Hak Merek (*Trademark*) diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001.

²⁸Achmad Zen Umar Purba, *Op. Cit.*, hlm. 7.

- d. Desain Industri (*Industrial Design*) diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2000.
 - e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*) diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2000.
 - f. Rahasia Dagang (*Trade Secrets*) diatur dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2000.
 - g. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*) diatur dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2000.
- b. Pengertian merek

Secara yuridis pengertian merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek yang berbunyi: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Definisi lain mengenai merek juga dikemukakan oleh Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia atau *World Intellectual Property Organization* (WIPO)²⁹ sebagai berikut :

²⁹WIPO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditujukan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.

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

“Merek adalah tanda khas yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu.”

Pengertian merek yang diberikan TRIPs³⁰ tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) TRIPs Agreement:

“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”.

“Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu

³⁰TRIPs merupakan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* persetujuan mengenai perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari Perjanjian Perdagangan Dunia (WTO).

lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, Anggota dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh karena penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan.”

Adapun beberapa tokoh yang memberikan definisi mengenai merek antara lain:

- a. Molengraaf, memberikan rumusan bahwa, “Merek yaitu dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang, atau perusahaan lain”.³¹
- b. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.
- c. R. Soekardono, memberikan rumusan bahwa, “Merek adalah sebuah tanda (Jawa; ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga

³¹Muhamad Djumhana, R.Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Perakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 222.

dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.

- d. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Vollmar, memberikan rumusan bahwa suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya”.³²

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri dapat disimpulkan bahwa yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-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.³³

³²OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm 343-344.

³³ *Ibid.*, hlm 345.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang ada tentang merek tersebut maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa merek itu sebenarnya adalah suatu tanda dari barang atau jasa yang memberikan ciri khas tertentu yang dapat membedakan dari barang atau jasa antara satu dan yang lainnya yang sejenis dimana tanda tersebut dapat berupagambar, nama, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari semua unsur itu untuk diperdagangkan oleh seseorang atau sekelompok orang atau pun badan hukum.

c. Jenis-jenis Merek

Ada 3 (tiga) jenis merek yang disebutkan dalam Undang-Undang merek, yaitu:

- 1) Merek dagang
- 2) Merek jasa
- 3) Merek kolektif

Pengertian mengenai merek dagang (*trade mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, yaitu: “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 sejenis lainnya.”

Pengertian mengenai merek jasa (*service mark*) disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, yaitu: “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 sejenis lainnya.”

Selain itu disebutkan juga pengertian mengenai merek kolektif (*collective mark*) yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016, yaitu: “Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya”. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek barang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.

Pemilik dan/atau pemegang dari merek dagang tersebut mendapatkan hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam definisi tersebut terdapat pihak lain, berarti satu merek dapat dipakai oleh beberapa orang atau pihak lain selain pemilik dari merek tersebut. Pemberian izin penggunaan merek kepada pihak lain ini dapat dilakukan dengan cara pemberian lisensi, yaitu suatu izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

Hak merek itu sendiri dikatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemilik dari merek tersebut serta dapat digunakan sendiri oleh pemiliknya maupun memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang- Undang yang berlaku. Hak Prioritas untuk menggunakan merek tersebut yaitu hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam *Paris Covention For the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Oragnization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Conventional for the Protection of Industrial Property*.

Disamping jenis merek sebagaimana yang ditentukan diatas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

- 1) Merek lukisan (*beelmerek*)
- 2) Merek kata (*wordmerek*)
- 3) Merek bentuk (*formmerek*)
- 4) Merek bunyi-bunyian (*klankmerek*)

5) Merek judul (*titel merek*)

Dewasa ini dikenal pula merek dalam bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman Coca-Cola dan *Kentucky Fried Chicken*.

a. Fungsi dan Manfaat merek

Terdapat beberapa fungsi dan manfaat merek menurut para ahli, antara lain yang dikemukakan oleh P.D.D. Dermawan. Menurut P.D.D. Dermawan mengemukakan tiga hal terkait dengan fungsi dan manfaat merek yaitu :

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.³⁴

³⁴OK.Saidin, *Op.Cit.*, hlm 359.

Dirjen HKI juga mengemukakan mengenai fungsi dari adanya pemakaian merek adalah sebagai berikut:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Sebagian alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
4. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

Selain itu, dalam perkembangan industri dan perdagangan merek juga memiliki peranan berkenaan dengan berkembangnya usaha industri. Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi 1 perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.³⁵

Berdasarkan fungsi dan manfaat tersebut maka merek jelas memiliki peranan penting bagi kelangsungan sebuah industri perdagangan.

³⁵Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 200, hlm 170.

Oleh karena itu maka diperlukan perlindungan hukum terhadap produk hak merek, yaitu:

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.³⁶

d. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek

Undang-Undang Merek menentukan syarat pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Tentang tata cara pendaftaran merek dengan undang-undang ini diatur bahwa satu permintaan pendaftaran merek dapat diajukan untuk beberapa kelas barang atau jasa. Ini dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan proses pendaftaran merek. Pendaftaran merek yang menggunakan istilah/nama asing yang harus dilengkapi dengan ejaannya.³⁷

³⁶Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm 89.

³⁷Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm 112.

Syarat pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Merek. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Merek, pemilik merek harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek sebagai berikut:³⁸

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
dan
- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Prosedur bagi pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya adalah merek tersebut harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Dirjen HKI akan

³⁸Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 132-133.

mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.

Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dirjen HKI atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak. Setelah berakhirnya masa pengumuman dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah disetujui, maka Dirjen HKI :

- 1) Mendaftarkan merek tersebut dalam daftar umum merek.
- 2) Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.
- 3) Memberikan sertifikat merek.
- 4) Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam berita resmi merek. Pendaftaran merek dapat dimintakan untuk 2 kelas barang atau lebih dan/atau jasa secara bersamaan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pelanggaran Merek Terkenal

a. Pengertian Merek Terkenal

Merek Terkenal dalam bahasa asing diterjemahkan menjadi “*well-know marks*”. Ketentuan Merek Terkenal juga terdapat dalam artikel 6 bis Konvensi Paris. Pasal tersebut menentukan bahwa Merek Terkenal yang telah dipakai oleh pemakai Merek yang beritikad tidak baik, maka selalu dapat dimintakan pembatalannya atau dilakukan pembatalan oleh Pejabat Pendaftaran. Dalam Pasal 6 bis Ayat (3) menyatakan bahwa :

*“No time limit shall be fixed for requesting the cancellation or theprohibition of the use of marks registered or used in bad faith.”*³⁹

“Tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi permohonan pembatalan atau pelarangan penggunaan merek terdaftar atau penggunaan merek tanpa seizin.”

Definisi atau kriteria tentang Merek Terkenal (*well-known mark*) diserahkan kepada masing-masing negara anggota Konvensi Paris. Pengertian Merek Terkenal (*well-known mark*) di Indonesia mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1486 K/pdt/1991 yang menyatakan bahwa :

³⁹WIPO. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514 tanggal 19 oktober 2018 pukul 21.06 WIB.

“Pengertian Merek Terkenal yaitu apabila suatu merek telah beredar keluar dari batas-batas regional sampai batas-batas internasional, dimana telah beredar keluar negeri asalnya dan dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek yang bersangkutan di berbagai negara.”

Faktor-faktor yang mempertimbangkan apakah suatu merek terkenal atau tidak antara lain :

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan mengenai merek tersebut dalam sektor publik yang bersangkutan.
- b. Masa, jangkauan, dan daerah geografis dari penggunaan merek.
- c. Masa, jangkauan dan daerah geografis dari promosi merek, termasuk pengiklanan dan publisitas serta presentasi pada pameran dari barang-barang atau jasa merek tersebut.
- d. Masa dan daerah geografis dari setiap pendaftaran dan setiap aplikasi pendaftaran sampai pada satu tingkat sehingga merefleksikan penggunaan atau pengakuan merek.
- e. Catatan dari penegakan hukum yang berhasil atas hak yang melekat pada merek sampai pada suatu tingkat dimana merek tersebut diakui sebagai merek terkenal oleh pejabat yang berwenang.
- f. Nilai yang berkaitan dengan merek tersebut.⁴⁰

⁴⁰Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm 112.

b. Tinjauan Umum tentang Merek yang Dapat dan Tidak Dapat Didaftar

Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 mengatur secara tegas mengenai merek-merek yang tidak dapat didaftarkan. Ada dua dasar alasan bagi Direktorat Jenderal menolak setiap permohonan pendaftaran merek yaitu penolakan secara absolut dan penolakan secara relative. Penolakan permohonan pendaftaran secara *absolut* apabila ada unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan unsur-unsur yang tidak dapat di daftarkan sebagai merek yakni :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

- e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sedangkan penolakan pendaftaran merek secara relatif sangat tergantung pada kemampuan dan pengetahuan pemeriksa merek. Pasal 21 Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 mengatur ketentuan tersebut yang menyatakan sebagai berikut :

- a. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
 - 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - 4) Indikasi Geografis terdaftar.
- b. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - 1) Merupakan atau menyamai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yangberhak;
 - 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 dari pihak yang berwenang.

Jika suatu pendaftaran merek ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek, maka pendaftar masih bisa minta banding kepada komisi banding. Komisi banding adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Komisi Banding Merek secara khusus yaitu peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi banding Merek. Tugas dan wewenang komisi banding merek adalah memeriksakan memutuskan permohonan banding atas keputusan penolakan permohonan pendaftaran. Pengajuan banding harus beralasan dengan menguraikan hal-hal yang menjadi keberatan terhadap dasar dan pertimbangan Direktorat Jenderal. Adapun tata cara pengajuan permohonan banding tersebut yaitu:

- a. Diajukan oleh pihak yang permohonan pendaftaran mereknya ditolak berdasarkan pertimbangan mengenai hal-

hal yang bersifat substantif;

- b. Bila dilakukan melalui kuasa maka permintaan banding tersebut wajib dilengkapi dengan surat kuasa khusus;
- c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada komisis banding merek, dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya;
- d. Diajukan dalam jangka waktu tidak boleh lebih dari 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan.

Pemeriksaan banding dilakukan terhadap berkas permohonan banding yang telah diajukanke pada Sekretariat Komisi banding dan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding, komisi banding akan memberikan keputusannya. Keputusankomisi banding merek yang mengabulkan permohonan banding, direktorat jenderal akan melaksanakan pengumuman kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila permohonan banding ditolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut, dimana terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

c. Bentuk Pelanggaran Hak Merek

Pelanggaran hak merek dalam ketentuan Undang-Undang Merek ada 3 kategori, yakni:

- a. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain.
- b. Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain.
- c. Memperdagangkan barang atau jasa yang berasal dari pelanggaran.

Pelanggaran terhadap merek terutama didorong oleh keinginan untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan yang biasanya menggunakan merek-merek yang sudah terkenal. Parlugutan Lubis pejabat direktorat jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa pelanggaran di bidang merek umumnya adalah pemakaian merek terkenal tanpa izin, atau peniruan terhadap merek terkenal dengan tujuan untuk memudahkan pemasaran.⁴¹

d. Gugatan atas Pelanggaran Hak Merek.

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis, gugatan dapat berupa:

⁴¹Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 132-133.

- a. Gugatan berupa ganti rugi, dan/ atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan sebagaimana disebutkan di atas diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan atas pelanggaran merek dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan.⁴²

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi imateriil. Ganti rugi materiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril.⁴³

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Merek, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/ atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak. Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai

⁴²Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm 114.

⁴³OK. Saidin, *Op. Cit.*, hlm 401.

barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan melalui Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.

Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lama 2 hari sejak gugatan didaftarkan. Paling lama 3 hari sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.

Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan

tersebut diajukan suatu upaya hukum. Isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut. Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 hari

setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 hari kemudian Mahkamah Agung wajib

mempelajari berkas perkara kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ketentuan mengenai hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 Ayat (7) sampai Pasal 83 Ayat (10) Undang-Undang Merek.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Putusan atas permohonan kasasi yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.

Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 hari setelah putusan kasasi diterima. Hal tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 88 Ayat (11) Undang-Undang Merek.