



**EKSISTENSI *CITY BRANDING* MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2001  
TENTANG MEREK  
(Studi Kasus “Semarang Pesona Asia” di Kota Semarang)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**MUHITH AFIF SYAM HARAHAP  
B4A 006 310**

**PEMBIMBING :**

**DR. BUDI SANTOSO, S.H., MS.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2008**

**EKSISTENSI *CITY BRANDING* MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2001**  
**TENTANG MEREK**  
**(Studi Kasus “Semarang Pesona Asia” di Kota Semarang)**

**Disusun Oleh:**  
**Muhith Afif Syam Harahap**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**  
**Pada Tanggal 17 Oktober 2008**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui  
Ketua Program

Dr. BUDI SANTOSO, S.H, MS  
SH,MH  
NIP. 131 631 876

Prof. Dr. PAULUS HADISUPRAPTO,  
SH,MH  
NIP. 130 531 702

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Eksistensi City Branding Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus *Semarang Pesona Asia* di Kota Semarang)”.

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Undip, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Proses penyusunan yang melalui segala hambatan yang ada dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan, dorongan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis berdasarkan DIPA Sekretaris Jendral DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008.
2. Bapak Prof. dr. Susilo Wibowo, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Arief Hidayat, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, MS, pembimbing yang dengan bijaksana membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.

5. Bapak/Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, serta tidak lupa seluruh staf pengajaran dan karyawan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Ibu Harini Kristianti, Kepala BPKM Kota Semarang yang juga selaku Sekretaris Panitia Semarang Pesona Asia. Ibu Dwi Agustine dari Dirjen HKI Jakarta. Pak Eko Adipriyono, SC Tim Jawa Tengah Branding, dan pihak lain yang telah memberikan kesempatan berbagi ilmu.
7. Ayah dan Ibu beserta seluruh keluargaku atas kasih sayang, nasehat, pengorbanan dan doanya.
8. Saudara-saudaraku di Pasca Saarljana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saran dan kritik masih diperlukan untuk kesempurnaan teisi ini nantinya.

Semoga tesis ini bermanfaat, dan semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya bagi kita semua.

Semarang, Oktober 2008

Penulis

Muhith Afif Syam Harahap

## ABSTRAKSI

Salah satu cabang ilmu hukum perdata yang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah Hak Kekayaan Intelektual, lebih khusus lagi Hak Merek. Regulasi tentang merek di Indonesia sudah berganti sebanyak 5 kali. Mulai *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912 sampai dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek. Perkembangan yang dinamis ini tentu saja disebabkan karena aturan-aturan tersebut harus mengikuti perkembangan zaman. Salah satu yang menarik lagi untuk dibahas adalah mengenai *city branding*. Hal ini menjadi cukup menarik dikarenakan mulai banyak daerah yang membuat logo, slogan, dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan daerah mereka masing-masing, yang kemudian biasa disebut dengan *city branding*.

Salah satu kota di Indonesia yang sudah mendeklarasikan City Branding adalah Kota Semarang. Slogan “Semarang Pesona Asia” digunakan untuk mempopulerkan kota yang menjadi ibu kota Propinsi Jawa Tengah ini. Permasalahan yang kemudian bisa terjadi adalah ketika dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek belum mengatur tentang hal ini. Lantas bagaimana eksistensi *city branding* berdasarkan UU tersebut? Padahal ketika *city branding* sudah betul-betul mengakar pada satu daerah, ini akan menjadi komoditas bisnis yang cukup menguntungkan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *city branding* diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui apakah *city branding* dapat didaftarkan sebagai hak merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau tidak. Terakhir, tentu saja untuk mengetahui apakah “Semarang Pesona Asia” dapat dikategorikan sebagai *city branding*. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berarti suatu penelitian menggunakan peraturan-peraturan yang sudah ada, kemudian ditinjau pelaksanaannya dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Definisi merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Ketika merek dikaitkan dengan nama kota, maka merek tersebut harus bisa mengkomunikasikan dengan jelas seperti apa kota yang disebut. Apabila didasari pengertian tersebut, tentu saja terbuka kemungkinan untuk memperluas pengertian merek, sehingga *city branding* dapat diakomodir seperti merek lain.

Kata Kunci: merek, *city branding*

## ABSTRACT

One of the civil law science branch fast enough growth is Intellectual Property Rights, especially trademark. Regulation concerning trademark in Indonesia have changed 5 times. Start from Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912 up to Code No. 15 Tahun 2001 about Trademark. The dynamic of its growth of course caused by the order have to follow. One other re-drawing to be studied is to regarding city branding. This matter become enough interesting because of many cities start making a logo, slogan, and activity with aim to improve and move forward their area. Their activities called city branding.

One of city in Indonesia which have declare city branding is Semarang city. Slogan "Semarang The Beauty of Asia" used to popularize the city which becoming the capital of Central Java. Problems which later, when in Code No. 15 Year 2001 about trademark not yet arranged to the effect that its. Then how existence pursuant of city branding according its code? Though when city branding has really grown on that area, this will become enough business commodity profit.

Target which will reach in this research are to know how city branding arranged in Code No. 15 Year 2001 about Trademark. Then, to know how do city branding can be registered as trademark to Intellectual Property Directorate General. Last, of course to know how "Semarang The Beauty of Asia" can called as city branding.

Trademark which arranging in Code No. 15 Year 2001 about Trademark defined as sign which in the form of picture, name of, word, letters, numbers, colour formation or combination of the element which have distinguishing and used in goods commercial activity and service. When trademark related to a city, hence the brand should be able to make it clearly the city. If constituted by the understanding of course open of possibility to extend understanding of trademark, so that city branding can be accommodated like others brand.

Keywords: trademark, city branding

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI/ ABSTRACT</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	16
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Hak Kekayaan Intelektual Pada Umumnya .....	19
1..... Ruang	
Lingkup HKI .....	19
2..... Konven	
si Internasioal Tentang HKI .....	25
B. Pengertian Merek .....	48
C. Pengertian City Branding .....	68
<b>BAB III       HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Pengaturan <i>City Branding</i>	

Dalam UU No. 15 Tahun 2001 .....	71
1. Merek Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Nasioanal .....	71
2. Pengaturan <i>City Branding</i> .....	82
B. Pendaftaran <i>City Branding</i> Ke Dirjen HKI .....	87
1. Pendaftaran Merek Dengan Sistem Deklaratif .....	87
2. Pendaftaran <i>City Branding</i> Ke Dirjen HKI .....	93
C. Semarang Pesona Asia Sebagai Salah Satu City Branding .....	96

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106

#### **DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPR) muncul pertama kali sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, teritorial, bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan (*General Agreement Tariff and Trade*) GATT. Tatanan perekonomian dengan perdagangan global, mengatur perlindungan (HKI) dan segala aspeknya dalam perdagangan, dan sudah menjadi aturan main dengan disetujuinya Persetujuan TRIP's/ *TRIP's Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)* yang telah menjadi bagian dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).

Tujuan utama persetujuan TRIPs-WTO adalah untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap HKI dan untuk menjamin bahwa prosedur serta langkah-langkah penegakan hukum HKI itu sendiri tidak menjadi hambatan terhadap perdagangan. Perlunya perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya bermula dari teori hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal.

Stainforth Ricketson<sup>1</sup> berpendapat bahwa :

“ ... *it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that is a person has a natural property right in the creation of his mind. Thus, it said, a person has a natural right to the product of his labour and this should be recognized as his property, whether tangible or intangible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of an author in the very nature of things.*”

Teori diatas memberikan pengaruh terhadap Negara-negara Eropa Kontinental atau yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*). Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam dari Negara-negara yang menganut sistem *civil law* menjelaskan bahwa hukum alam merupakan akal budi, oleh karena itu hanya diperuntukan bagi makhluk yang rasional. Hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional, ini berarti bahwa hukum alam adalah partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum yang kekal.<sup>2</sup>

Beberapa hal yang diatur dalam TRIP's, adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan TRIP's ini merupakan bagian dari persetujuan pembentukan Badan/ Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang merupakan salah satu hasil perundingan Putaran Uruguay. Dikemas dalam naskah persetujuan akhir atau *Final Act*, persetujuan tersebut ditanda tangani Indonesia pada 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko.

---

<sup>1</sup> Stainforth Ricketson, **The Law of Intellectual Property**, The Law Book Company, New York: 1991, Hal. 6

<sup>2</sup> Ibid

2. Persetujuan TRIP's tersusun dalam tujuh Bab, dan diurai dalam 73 pasal, yang mengatur tentang ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar, penegakan HKI, sengketa HKI, dan penutup.

Ciri-ciri persetujuan TRIP's pada dasarnya berkisar pada tiga hal:

1. Persetujuan TRIP's lebih berbicara mengenai norma dan standar.
2. Persetujuan TRIP's menetapkan kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HKI sebagai persyaratan minimal.
3. Persetujuan TRIP's memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa, dengan diikuti hak bagi Negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang.

Kenyataan yang harus disadari oleh Indonesia adalah dengan keikutsertaan Indonesia dalam WTO yang ditandai dengan ditandatanganinya Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) telah memberikan arti bahwa posisi Indonesia sama dengan negara lain yang mau tidak mau harus siap dengan kompetisi dalam pasar global. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim perusahaan yang sehat.

Secara substantif, pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai *hak* atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.

Penggambaran di atas memberikan penjelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir dari kemampuan manusia sebagai inti dan objek pengaturannya.

W.R. *Cornish*, memberi rumusan HKI sebagai berikut, “*Intellectual Property Rights protects applicants of ideas and informations that are of commercial value*”<sup>3</sup>.

Salah satu guru besar hukum pada Universitas Diponegoro, Sri *Redjeki Hartono*, mengemukakan bahwa HKI pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi<sup>4</sup>.

Budi Santoso, menegaskan bahwa HKI itu harus mengandung dua hal, yaitu berasal dari kreatifitas intelektual manusia, dan kreasi tersebut memiliki bentuk nyata, bukan hanya sekedar ide (*tangible*)<sup>5</sup>.

Hal yang dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia adalah karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi yang memang dilahirkan atau dihasilkan manusia melalui kemampuan intelektual, daya cipta, rasa, dan karsanya. Karya-karya seperti ini penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia.

---

<sup>3</sup> Pendapat W.R. *Cornish* seperti dikuti Sentosa Sembiring dalam **Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan**, Bandung, Yrama Widya, 2002, hlm 13

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Budi Santoso, **Bahan Kuliah** Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2007

Karya-karya intelektual tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya yang dihadirkan menjadi bernilai. Nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi dunia usaha sehingga karya-karya tersebut dapat dikatakan sebagai aset perusahaan.

Seiring dengan makin pesatnya perkembangan perdagangan barang dan jasa, diperlukan adanya pengaturan hukum yang bersifat dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum di bidang merek. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang merek.

Salah satu bidang HKI, yaitu merek, memiliki asal usul merek yang cukup panjang. Hal ini berpangkal di sekitar abad pertengahan di Eropa, pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Fungsinya semula untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan. Baru setelah dikenal metode produksi massal dan dengan jaringan distribusi dan pasar yang lebih luas dan kian rumit, fungsi merek berkembang menjadi seperti yang dikenal sekarang ini.

Perlindungan merek di Indonesia semula diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut pula Undang-Undang Merek 1961). Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang

memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-Undang Merek 1961 juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia. Selanjutnya, pengaturan hukum merek yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 1961, diperbaharui dan diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-undang Merek 1992), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Dengan berlakunya Undang-undang Merek 1992, Undang-undang Merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya Undang-Undang Merek 1961 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan *Paris convention*. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Penyempurnaan undang-undang terus dilakukan, hingga sekarang diberlakukan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4131), yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Melalui Undang-undang Merek yang baru ini diharapkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dapat maksimal.

Beberapa pakar membuat rumusan merek sebagai berikut:

1. Sudargo Gautama. Menurut rumusan pada *Paris Convention*, maka suatu merek (*trademark*) pada umumnya didefinisikan sebagai suatu

tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain.

2. R.M. Suryodiningrat mengatakan bahwa barang-barang dihasilkan oleh pabrik dengan dibungkus dan pada bungkusnya dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusaan.

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi dari suatu perusahaan dari barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek menjadi tanda pengenal asal barang atau jasa berasal. Ia menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut ketika diperdagangkan.

Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek dagang, syarat mutlaknyalah merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan dari barang perdagangan orang lain.

Merek yang dalam bahasa Inggris *trademark*<sup>6</sup> atau *brand*<sup>7</sup> bisa memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek pada BAB III Pasal 7 yaitu;

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

---

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Narga Shakri Habib, Makalah dalam **Seminar City Branding**, 26 Juli 2008, Semarang

- a. tanggal, bulan, dan tahun
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon
  - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa
  - d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna
  - e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
2. Permohonan ditanda tangani Pemohon atau Kuasanya
  3. Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.

Perkembangan yang semakin pesat membuat merek (*trademark* atau *brand*) mulai luas digunakan pada berbagai macam barang dan jasa. Beberapa Negara, kota, dan unsur pemerintahan yang lain juga mulai menjadikan merek sebagai penunjuk kualitas barang atau jasa yang mereka hasilkan.

Salah satu kota di Indonesia yang pernah mendeklarasikan *city branding*, adalah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang mendeklarasikannya pada 15 Agustus 2007 yaitu dengan ikon “Semarang Pesona Asia”. Menggunakan kombinasi antara huruf dan warna, Kota Semarang membuat kombinasi yang bertuliskan “Semarang Pesona Asia” sebagai salah satu tanda pengenal dan menjadikannya nama pada kegiatan



yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik para investor, turis, maupun, elemen masyarakat yang lain untuk beramai-ramai datang ke Kota Semarang.

Ketika merek (*trademark* atau *brand*) dikaitkan dengan sebuah kota, maka merek tersebut harus bisa mengkomunikasikan dengan jelas, seperti apa kota tersebut, apa saja yang dimilikinya, dan mengapa kota tersebut patut mendapat perhatian, sehingga siapapun yang bertandang ke kota tersebut, atau penduduk kota itu sekalipun, dapat memaparkan secara singkat citra kota tersebut. Maka, *city branding* dapat dikatakan sebagai strategi dari suatu negara atau daerah untuk membuat positioning yang kuat didalam benak target pasar mereka, seperti layaknya positioning sebuah produk atau jasa, sehingga negara dan daerah tersebut dapat dikenal secara luas di seluruh dunia<sup>8</sup>.

Pemerintah Kota Semarang mempersiapkan 21 kegiatan yang akan dijalankan lewat ikon “Semarang Pesona Asia” dalam rentang waktu 9-15 Agustus 2007. Semua kegiatan ini hanya dilaksanakan pada rentang waktu yang sudah dipersiapkan untuk “Semarang Pesona Asia” saja.

Eksistensi *city branding* yang didasarkan pada UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sesuatu hal yang menarik untuk diketahui, sebab UU tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai *city branding*. Lantas, bagaimana dengan *city branding* beberapa kota yang sudah dideklarasikan? Hal inilah yang mendasari penulis memberi judul “Eksistensi *City Branding*

---

<sup>8</sup> Saxone woon, dalam makalah Irvan, A. Noe'man, *City Branding, Bandung Emerging Creative City*, 2008

Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Studi Kasus Semarang Pesona Asia di Kota Semarang” dalam penelitian ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana *city branding* diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
2. Apakah *city branding* dapat didaftarkan sebagai hak merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual?
3. Apakah “Semarang Pesona Asia” dapat dikategorikan sebagai *city branding*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana *city branding* diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
2. Untuk mengetahui apakah *city branding* dapat didaftarkan sebagai hak merek ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

3. Untuk mengetahui apakah “Semarang Pesona Asia” dapat dikategorikan sebagai *city branding*

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penelitian ini bersifat ilmiah<sup>9</sup>.

Pada hakekatnya metodologi memberikan pedoman tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi sehingga diharapkan seseorang mampu menemukan, dan menganalisa suatu masalah tertentu dan pada akhirnya diharapkan mampu menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

##### **1. Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif<sup>10</sup>. Metode ini digunakan untuk mendapatkan dasar hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan eksistensi hak merek.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 29

<sup>10</sup> S, Soerjono dan Sri M, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Radja Press, Jakarta, 1985, hlm 1

Penelitian yuridis normatif berarti suatu penelitian yang menggunakan peraturan-peraturan yang sudah ada, kemudian ditinjau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Yuridis adalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum untuk meninjau dan melihat, serta untuk menganalisa masalahnya, sedangkan normatif berarti peneliti menjadikan pendekatan berdasarkan hukum yang sudah ada dan melihat bagaimana ketentuan tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu dalam tesis ini digunakan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perlindungan dan eksistensi hak merek.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini termasuk dalam deskriptif analitis, artinya memberi gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah terhadap penerapan perlindungan dan eksistensi hak merek yang kemudian dianalisa berdasarkan data yang berkaitan dengan permasalahan di atas, sehingga dapat diambil kesimpulan.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintahan Kota Semarang dan Direktorat Jenderal HKI.

#### **4. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah hak merek (*city branding*) Semarang Pesona Asia, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota Semarang sebagai penggagas Semarang Pesona Asia.

Selanjutnya untuk melengkapi dan menguji bahan hukum yang dikumpulkan, maka pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini dilakukan juga dengan mengumpulkan keterangan atau informasi, pendapat dari subjek penelitian lainnya, yaitu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang pada saat Semarang Pesona Asia dideklarasikan berperan sebagai Sekretaris Pelaksana.

#### **5. Sumber-sumber Penelitian Hukum**

Memecahkan isu hukum adalah sesuatu yang dituju dalam penelitian hukum. Oleh karena itu untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian<sup>11</sup>.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud, op.cit, hlm 141

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat, yaitu:
  - 1) Norma (dasar) kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Peraturan Perundang-undangan
    - a) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
    - b) UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the Wolrd Trade Organization*
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi publikasi atau penjelasan yang bukan merupakan dokumen resmi, seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal, maupun makalah, maupun wawancara<sup>12</sup>.

## **6. Teknik Pengumpulan Sumber Penelitian**

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- b. Perpustakaan Wilayah Propinsi Jawa Tengah
- c. Berita dan laporan yang diperoleh dari majalah, surat kabar, maupun situs-situs di internet.
- d. wawancara kepada pegawai instansi maupun lembaga, pakar yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

## **7. Analisis Sumber Penelitian**

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud, op. cit, hlm 165

Sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian dianalisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua sumber penelitian yang terkumpul disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan metode yuridis kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada<sup>13</sup>.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Merek adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis. Merek acapkali menjadi sesuatu yang penting dalam mendefinisikan kualitas barang. Selain memiliki bobot ekonomis, merek juga merupakan karya intelektual yang kepemilikannya diatur dalam UU No. 15 Tahun 2001.

Perkembangan yang semakin pesat membuat merek (*trademark* atau *brand*) mulai luas digunakan pada berbagai macam barang dan jasa. Beberapa Negara, kota, dan unsur pemerintahan yang lain juga mulai menjadikan merek sebagai penunjuk kualitas barang atau jasa yang mereka hasilkan. Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi dari suatu perusahaan dari barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Merek menjadi tanda pengenal asal barang atau jasa berasal. Ia menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut ketika diperdagangkan.

---

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalis Indonesia, Jakarta, Hal. 44

Merek sebagai salah satu bagian yang cukup penting dalam bidang HKI, semula diatur dalam UU No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Mengingat UU ini kurang memadai lagi, kemudian diganti dengan UU No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek. UU ini kemudian diubah lagi dengan UU No. 14 Tahun 1997, dan terakhir diubah dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Ketika merek dikaitkan dengan sebuah kota, maka merek tersebut harus bisa mengkomunikasikan dengan jelas seperti apa kota tersebut, apa saja yang dimilikinya, dan mengapa kota tersebut patut mendapat perhatian, sehingga siapapun yang bertandang ke kota tersebut, atau penduduk kota itu sekalipun, dapat memaparkan secara singkat citra kota tersebut. Maka, *city branding* dapat dikatakan sebagai strategi dari suatu negara atau daerah untuk membuat positioning yang kuat didalam benak target pasar mereka, seperti layaknya positioning sebuah produk atau jasa, sehingga negara dan daerah tersebut dapat dikenal secara luas di seluruh dunia.

Kegiatan *city branding* sebenarnya tidak hanya sebatas membuat slogan atau logo, tetapi merupakan ruh dari kota itu sendiri. Ruh yang menjiwai segala aktifitas kota, baik itu jiwa warganya, watak birokrasinya, maupun sarana infrastrukturnya. Sementara slogan, logo, desain interior, arsitektur bangunan, ruang publik serta unsur penataan visual kota lainnya merupakan penyempurnaan dari keseluruhan ruh kota. *City branding* juga menuntut sinergi dari keseluruhan unsur pembentuk kota, baik manusianya, fasilitas umum, infrastruktur maupun sistem transportasinya. Tanpa sinergi



yang baik, upaya *city branding* akan sia-sia. Fungsinya tidak hanya mencakup komunikasi pemasaran kota secara umum tetapi dapat juga mendukung strategi pengembangan seni-budaya dan pariwisata, sentra industri dan perdagangan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan masih banyak lagi. Dampak akumulasi dari semuanya akan turut memutar roda perekonomian dari masyarakat di kota tersebut.

Penelitian ini penulis lakukan untuk mengetahui bagaimana UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur *city branding*. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan masukan yang cukup berguna bagi regulasi hukum tentang *city branding* yang ada di Indonesia.

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian yang telah diperoleh dan dianalisis akan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (Empat) bab, yang masing-masing bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

1. Bagian Awal, berisi Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran, Abstrak.

2. Bagian Isi, terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan,  
Mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika.

BAB II : Tinjauan Pustaka;

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan :

A. Hasil Penelitian

B. Pembahasan

BAB IV : Penutup :

A. Kesimpulan

B. Saran

3. Bagian Akhir, berisi Daftar Pustaka Dan Lampiran-Lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA UMUMNYA**

##### **1. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

Aspek Hak Kekayaan Intelektual sangat luas, pada dasarnya cakupan Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas :<sup>14</sup>

###### **a. Hak Cipta**

Hak yang melindungi karya-karya di bidang seni dan sastra termasuk pula program komputer. Hak Cipta adalah hak khusus bagi penciptaan maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya ataupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian di atas menyebutkan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran. Imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Dan yang dimaksud ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas ataupun juga dalam lapangan ilmu, seni dan sastra.

---

<sup>14</sup> Insan Budi Maulana, **Lindungi HKI Sekarang juga**, Yayasan Klinik HKI (IP Clinic), 2001 hal 15

Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu penciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara demikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain. Sedang perbanyakan adalah menambah jumlah suatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama, maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan.

b. Hak Milik Industrial yang terdiri atas :

1) Paten (*patent*);

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Uraian di atas tersebut, yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa proses, atau penyempurnaan, dan pengembangan produk atau proses. Sedang inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

Paten diberikan untuk invensi dengan syarat baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Langkah inventif artinya jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu dibidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Sedangkan baru maksudnya adalah jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya artinya bahwa teknologi yang telah diumumkan di Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui ahli untuk melaksanakan invensi sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas.

## 2) Rencana Produk Industri (*Industrial Design*)

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Hak desain industri adalah hak yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk

melaksanakan hak tersebut. Sedang yang dimaksud dengan pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri.

### 3) Informasi Rahasia Dagang (*Trade Secret, Know How*)

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Sedang Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang.

Lingkup rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan / bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

### 4) Indikasi Geografis (*Geographical Indication*)

Indikasi Geografis adalah tanda yang mengindikasikan suatu barang sebagai berasal dari wilayah/ daerah anggota peserta perjanjian internasional, atau suatu daerah di dalam wilayah tersebut, dimana tempat asal barang tersebut merupakan hal sangat penting bagi reputasi dari barang yang bersangkutan karena kualitas, dan karakteristiknya.<sup>15</sup>

### 5) Denah Rangkaian Sirkuit (*Circuits Lay Out*)

---

<sup>15</sup> Persetujuan Internasional Tentang **Aspek-aspek Dagang Dari Hak Atas kekayaan Intelektual** (TRIPs)

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Uraian tersebut di atas, yang dimaksud dengan pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedang Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

#### 6) Perlindungan Varietas Tanaman (*PVT*)

Perlindungan Varietas Tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili

oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilaksanakan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak rekomendasi atas permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. Dan Varietas yang dapat diberikan Perlindungan Varietas Tanaman adalah meliputi Varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberi nama.

7) Merek (*trademark*);

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.

Uraian tersebut memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan 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. 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.

## **2. Konvensi-konvensi Internasional tentang HKI**

Perlunya perlindungan internasional terhadap kekayaan intelektual menjadi tidak terelakkan ketika foreign exhibitors menolak untuk ikut serta dalam *International Exhibition of Invention* di Vienna tahun 1873 oleh karena mereka takut ide-ide mereka akan dicuri dan diekloitasi secara komersil di Negara-negara lain.<sup>16</sup>

### **a. Konvensi Paris**

Sebagai respon terhadap kekhawatiran tersebut, sepuluh tahun kemudian, tahun 1883, lahir Konvensi *Paris for the Protection of Industrial Property*<sup>17</sup>, perjanjian internasional pertama yang bertujuan untuk menolong para penemu dari suatu Negara untuk mendapatkan perlindungan di Negara lain atas kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri (industrial property) yang terdiri dari (a) paten, (b) merek, dan (c) desain industri.

Konvensi Paris mulai berlaku tahun 1884 dengan 14 negara anggota, mendirikan suatu biro internasional untuk melaksanakan tugas-tugas keadministrasian antara lain mengatur pertemuan para Negara anggota.

---

<sup>16</sup> <http://www.wipo.int>

<sup>17</sup> Konvensi Paris 1957 di Stockholm.

## b. Konversi Bern

Kemudian tahun 1886, copyright memasuki dimensi internasional melalui konversi *Bern for the Protection of Literary and Artistic Works*<sup>18</sup>. Tujuan konversi ini adalah untuk menolong warga Negara dari setiap Negara anggota mendapatkan perlindungan internasional atas hak mereka untuk mengontrol dan menerima pembayaran atas penggunaan karya-karya kreatif mereka yang berupa : (a) *novels, short stories, poems, plays*, (b) *songs, operas, musicals, sonatas*, dan (c) *drawings, paintings, sculptures, architectural works*.

Seperti Konvensi Paris, Konvensi Bern juga mendirikan suatu organisasi internasional untuk melaksanakan tugas-tugas keadministrasian. Tahun 1893, kedua biro tersebut digabung menjadi satu organisasi internasional dengan nama *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property* (lebih terkenal dengan singkatan Prancisnya, BIRPI) bermarkas di Bern – Swis.

Kedua konvensi tersebut mempunyai prinsip dasar yang sama yaitu karya-karya yang bersumber dari salah satu negara anggota wajib diberikan perlindungan yang sama di setiap negara anggota dengan memperlakukannya sama seperti karya warga

---

<sup>18</sup> Konvensi Bern 1971 di Paris

negaranya sendiri. Prinsip ini kemudian dikenal dengan Prinsip *National Treatment*.

Sejalan dengan meningkatnya apresiasi terhadap kekayaan intelektual, terjadi juga perubahan bentuk dan struktur organisasi yang mengelola kekayaan intelektual, sehingga tahun 1960, BIRPI pindah dari Bern ke Genewa menjadikannya lebih dekat dengan Kantor Persatuan Bangsa-bangsa. Satu dekade kemudian, sejalan dengan berlakunya Konvensi pendirian *World Intellectual Property Organization* (WIPO), BIRPI berubah menjadi WIPO.

c. *World Intellectual Property Organization (WIPO)*

Pada tahun 1974, WIPO menjadi badan khusus PBB dengan mandate untuk mengadministrasikan hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual yang diakui oleh Negara-negara anggota Persatuan Bangsa-bangsa (PBB), dengan syarat keanggotaan terbuka kepada :

- 1) Setiap Negara yang menjadi anggota *Paris Union for the Protection of Industrial Protection*, atau anggota dari *Berne Union for the Protection of Literary and Artistic Works*;
- 2) Setiap Negara anggota PBB, atau anggota badan khusus PBB atau Negara anggota Badan Energi Atom Internasional, atau Negara anggota Mahkamah Internasional, dan

3) Setiap negara yang diundang oleh Dewan Umum WIPO untuk menjadi anggota. Oleh karena itu yang dapat menjadi anggota WIPO hanyalah Negara.

Untuk menjadi anggota WIPO, suatu Negara harus mendepositkan ratifikasi atau aksesi kepada Direktur Jenderal WIPO di Jenewa. Jumlah anggota WIPO, per 1 September 2000 sejumlah 175 negara.

Tentu saja cakupan tugas-tugas WIPO dari waktu ke waktu semakin luas, yang dapat dilihat jika tahun 1898, BIRPI mengadministrasikan empat perjanjian internasional, sekarang WIPO, mengadministrasikan 21 perjanjian internasional 15 terkait dengan kekayaan industri, enam terkait dengan copyright, dan dua terkait dengan perjanjian dengan organisasi internasional lainnya, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu: (1) bidang substansi, (2) system pelayanan dan perlindungan, dan (3) system klasifikasi kekayaan industri.

a) Bidang Substansi terdiri dari :

- i. *Konvensi Paris for the Protection of Industrial Property;*
- ii. *Konvensi Bern for the Protection of Literary and Artistic Works;*

- iii. *Konvensi Roma for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations;*
- iv. *Konvensi Genewa for The Protections of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication of Their Phonograms;*
- v. *Treati Nairobi on the Protection of the Olympic Symbols;*
- vi. *Madrid Agreement for the Repression of False or Deceptive Indications of Source on Goods;*
- vii. *Trademark Law Treaty;*
- viii. *Konvensi Brussel Relating to the Distribution of Programme-Carrying Signals Transmitted by Satellite;*
- ix. *WIPO Copyright Treaty;*
- x. *WIPO Performances and Phonograms Treaty*

b) Sistem Pelayanan dan Perlindungan terdiri dari :

- i. *Patent Cooperation Treaty (PCT)*<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Aplikasi PCT dipublikasikan melalui publikasi kertas dan elektronik. Sejak tahun 1998, terdapat suatu database yang berisikan informasi tentang invensi yang dapat dilihat pada situs <http://petgazette.wipo.int>.

- ii. *Treati Budapest on the International Recognition of the Deposit of Microorganism for the Purpose of Patent Procedure;*
  - iii. *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks;*
  - iv. *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks;*
  - v. *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and Their International Registration;*
  - vi. *Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs.*
- c) Sistem Klasifikasi Kekayaan Industri :
- i. *Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification;*
  - ii. *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registrations of Marks;*
  - iii. *Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative elements of Marks;*
  - iv. *Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Design.*

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diembannya, WIPO melaksanakan serangkaian kegiatan antara lain :

- 1) Harmonisasi prosedur dan legislasi kekayaan intelektual nasional;
- 2) Memberikan pelayanan dalam mengajukan aplikasi internasional untuk mendapatkan hak kekayaan industri;
- 3) Pertukaran informasi kekayaan intelektual;
- 4) Memberikan bantuan teknis dan hukum kepada Negara-negara berkembang dan negara lainnya;
- 5) Memfasilitasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual;
- 6) Membangun teknologi informasi sebagai alat untuk menyimpan, mengakses, dan menggunakan informasi kekayaan intelektual.

Dengan perkembangan teknologi yang berjalan terus seperti *video technology, satellite broadcasting, cable television, computer programs, computer generated works and database, internet*, dan lain-lain yang telah mempengaruhi secara radikal cara-cara menciptakan, menggunakan, dan mendistribusikan karya intelektual, maka sebagai akibatnya pada tanggal 2-20 Desember 1996 lahir dua treatu WIPO yaitu (1) *WIPO Copyright Treaty* (WTC), (2) *WIPO Performances and Phonograms Treaty* (WPPT).

Sebagai keterusan dari kedua treatu tersebut, WIPO menetapkan *WIPO Digital Agenda* yang berisikan antara lain :

- 1) Memperluas partisipasi negara-negara berkembang melalui penggunaan Wiponet dan teknik-teknik lain untuk (a) akses kepada informasi kekayaan intelektual, (b) partisipasi dalam merumuskan kebijakan global, (c) kesempatan menggunakan aset kekayaan intelektual mereka dalam EC.
- 2) Memberlakukan secara efektif WCT dan WPPT sebelum Desember 2001.
- 3) Mempromosikan penyesuaian legislasi internasional untuk memfasilitasi EC melalui (a) memperluas prinsip-prinsip WCT dan WPPT hingga mencakup karya-karya *audiovisual*, (b) mengadaptasi hak-hak penyiar (*broadcasters rights*) dalam era digital, (c) membangun instrument yang melindungi database.
- 4) Menerapkan rekomendasi dari *Report of the WIPO Internet Domain Name Process* dan memperkecil kontradiksi antara sistem domain name dengan sistem HKI.
- 5) membangun prinsip-prinsip yang wajar dengan tujuan menghasilkan aturan-aturan yang mengatur pertanggung jawaban *online service Provider* (OSP) atas pelanggaran kekayaan intelektual melalui pelayanan yang mereka sediakan.
- 6) Membangun suatu sistem yang mencakup (a) *the interoperability and interconnection of electronic copyright*



*management system and the metadata of such system, (b) the online licensing of the digital expression of cultural heritage, (c) the online administration of IP disputes.*

7) Memperkenalkan *procedure administrasi online atas pendaftaran PCT, the Madrid system, dan the Hague system.*

WIPO Digital Agenda digunakan untuk memperbaharui penerapan mandate WIPO untuk merespon perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh lingkungan digital, dan mamfasilitasi lingkungan EC. Salah satu konsekuensi dari ciri internet global adalah mempunyai pengaruh besar di setiap Negara, tanpa memperdulikan apakah Negara tersebut berpartisipasi dalam digital ekonomi. Dengan ciri internasional dari EC dan untuk meresponnya, WIPO memberikan suatu prioritas yang tinggi untuk melibatkan seluruh Negara dan khususnya Negara-negara berkembang dalam proses perumusan dan penyikapan isu-isu yang muncul sebagai akibat dari EC, untuk memastikan bahwa semua Negara dan semua yang berkepentingan dapat terlibat secara sederajat.

WIPO menyadari bahwa para pemilik kekayaan intelektual membutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa kepemilikan kekayaan intelektual yang cepat dan murah, yang menjadi alternatif terhadap proses pengadilan yang lama, melelahkan, dan mahal. Kebutuhan ini semakin meningkat

belakangan ini seiring dengan munculnya EC. Untuk memenuhi kebutuhan ini, WIPO mendirikan apa yang disebut WIPO *Arbitration and Mediation center (the Center)* yang membantu setiap menyelesaikan sengketa mereka.

*The center* mempunyai 800 mediator atau arbiter dari 70 negara yang melaksanakan penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh WIPO. Prosedur dapat dilaksanakan di setiap negara, setiap bahasa, dan setiap hukum, yang memungkinkan fleksibilitas yang tinggi.

Pada tahun 1999, the center telah diakreditasi oleh *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)* untuk menangani kasus-kasus yang diajukan dengan berdasar pada peraturan ICANN's *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*. *The center* sudah mulai bekerja menangani kasus domain name sejak Desember 1999, dan mulai tahun 2000 menerima rata-rata empat klaim baru per haru dari seluruh dunia.<sup>20</sup>

Perkembangan lebih lanjut adalah the center juga memberikan pelayanan online untuk penyelesaian sengketa, yang memungkinkan para pihak yang bersengketa berkomunikasi melalui internet tanpa secara fisik berada di tempat yang sama, yang tentu saja hal ini merupakan penghematan besar atas waktu dan biaya.

---

<sup>20</sup> <http://www.wipo.int>

Tahun 1996, WIPO memperluas peranannya dengan membuat perjanjian kerjasama dengan *Worlds Trade Organization* (WTO), yang mengatur kerjasama implementasi perjanjian *Tade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS), antara dalam bidang regulasi legislatif, asistensi teknis hukum, kerjasama tekni di negara-negara berkembang, yang kegiatannya mencakup :

- 1) Memberikan saran dan keahlian dalam merevisi legislasi nasional terhadap negara-negara anggota WIPO sehingga dapat melaksanakan kewajiban yang diatur dalam TRIPS.
- 2) Program-program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif pada tingkat nasional maupun regional untuk pejabat-pejabat yang menangani HKI.
- 3) Bantuan komuterisasi ekstensif untuk menolong negara-negara berkembang mendapatkan sumber-sumber teknologi informasi untuk mempermudah prosedur administrasi dalam mengelola sumber daya kekayaan intelektual yang dimilikinya;
- 4) Bantuan keuangan untuk memfasilitasi partisipasi dalam aktivitas WIPO.

#### d. TRIPS

Perjanjian *Trade-Related Intellectual Property Rights* (TRIPS) merupakan salah satu lampiran dari perjanjian pendirian *World Trade Organization* (WTO) yang efektif sejak 1 Januari 1995. Perjanjian ini mengikat seluruh Negara anggotanya tetapi memberi grace period kepada Negara-negara kurang berkembang untuk melakukan penyesuaian sistem hukumnya masing-masing kepada TRIPS. Indonesia meratifikasi perjanjian ini berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

WTO bermula *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), negoisasi untuk merevisinya dimulai tahun 1986 melalui Putaran Uruguay, dan berakhir di Marrakesh pada tahun 1994, yang melahirkan WTO dengan ditandatangani oleh 125 negara. Dengan jumlah anggota 125 tersebut dapatlah dikatakan bahwa TRIPS merupakan HKI universal. Para anggotanya sangat beragam mulai dari Negara-negara maju seperti Amerika sampai Negara-negara kurang berkembang. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, WTO mempunyai perangkat sebagai berikut :

- 1) *General Council*;
- 2) *Dispute Settlement Body*;
- 3) *Trade Policy Review Body*; terdiri dari :
  - a) *Council for trade in goods*

*b) Council for trade in services*

*c) Council for trade-related aspects of intellectual*

*e. Property Rights*

Perjanjian terbagi atas tujuh bagian yang berisikan 73 pasal.

Dengan bagian sebagai berikut :

- 1) General Provision and Basic Principles;*
- 2) Standards Concerning the Availability, scope and Use of Intellectual Property Rights;*
- 3) Enforcement of Intellectual Property Rights*
- 4) Acquisition and Maintenance of Intellectual Property Right and related inter partes procedures;*
- 5) Dispute Prevention and Settlement;*
- 6) Transitional Arrangements;*
- 7) Institutional Arrangement; Final Provisions*

Semua pasal-pasal dalam TRIPS tidak hanya tunduk kepada ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam bagian pertama, tapi juga pembukaan. Perjanjian TRIPS seperti halnya perjanjian internasional lainnya harus dibaca dan ditafsirkan secara keseluruhan. Semua ditafsirkan berdasarkan tujuan perjanjian yang terdapat di dalam pembukaan. Hal ini berarti bahwa Negara-negara maju dan negara-negara berkembang dapat saja melakukan praktek dan penyesuaian yang

berbeda tetapi hal yang paling mendasar adalah perbedaan tersebut masih sesuai dengan semangat TRIPS.

Pada umumnya kesepakatan yang dicapai dalam WTO melalui perdebatan-perdebatan tajam antara negara-negara maju khususnya Amerika Serikat dengan negara-negara berkembang. Negosiasi tentang hak kekayaan intelektual (HKI) dalam putaran Uruguay sangat alot, bahkan sampai saat ini terdapat sentiment tidak hanya bagi negara-negara berkembang tetapi juga sebagian negara maju, bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam WTO dipaksakan dengan kekuatan ekonomi oleh Amerika Serikat, dan tidak melalui consensus bersama.<sup>21</sup>

Namun demikian, terdapat harapan bahwa dengan memasukkan perlindungan HKI di dalam perdagangan maka perlindungan hukum terhadap HKI akan lebih efektif. Dengan demikian para pemilik HKI yang merasakan bahwa selama ini HKI-nya dipalsukan dapat mendapatkan ganti rugi yang wajar atas kerugian yang dialaminya karena adanya pemalsuan tersebut.<sup>22</sup>

Dengan ratifikasi TRIPS yang mulai berlaku sejak Januari 1995 bagi negara-negara maju dan Januari 2000 bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, maka dalam perdagangan HKI terciptalah suatu kesatuan sistem hukum global yang

---

<sup>21</sup> Paul Marett, Op. Cit., hlm. 235.

<sup>22</sup> Ibid.

dipayungi oleh TRIPS tersebut, sehingga dengan demikian setiap negara berusaha untuk membangun sistem HKI-nya yang compliance dengan TRIPS tidak terkecuali Indonesia.

Tujuan TRIPS dinyatakan dalam Pasal 7 sebagai berikut :

*The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare and to a balance of rights and obligations.*

Dari pasal di atas, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh TRIPS yang saling terikat dan harus dibaca secara utuh. Tujuan pertama adalah kepentingan masyarakat banyak, yaitu perlindungan dan penegakan hukum HKI harus memberikan kontribusi dan promosi terhadap inovasi teknologi dan kepada penyebaran dan transfer teknologi. Sangat jelas, bahwa TRIPS tidak menginginkan kerahasiaan dan monopoli teknologi tapi justru sebaliknya.

Namun itu tidak berarti bahwa mengabaikan kepentingan para penemu dan pencipta. Pasal ini menjamin bahwa para pencita dan para pengguna harus mendapatkan keuntungan bersama. Pencipta dan pengguna harus mempunyai hubungan yang

saling menguntungkan yang berarti bahwa satu pihak tidak dapat mematikan pihak lain.

Bagaimana tujuan ini dapat dicapai, dijawab oleh pasal ini dengan cara-cara yang kondusif terhadap kemajuan sosial dan ekonomi, itu berarti bahwa tidak dapat hanya mengutamakan kemajuan ekonomi semata. Pendekatan kedua adalah penyeimbangan antara hak dan kewajiban.

Dalam ketentuan transisi diberikan *grace period* kepada negara-negara berkembang empat tahun, dan *special treatment* kepada negara-negara kurang berkembang 10 tahun, untuk melakukan *TRIPS compliance*.

Pasal 1 ayat 1 mewajibkan setiap anggota untuk menerapkan TRIPS, namun demikian, setiap anggota dapat memberikan perlindungan yang lebih ekstensif sepanjang tidak bertentangan dengan TRIPS. Sebagai contoh adalah negara-negara Uni – Eropa memberikan perlindungan copyright dari 50 tahun menjadi 70 tahun setelah meninggalnya pencipta.<sup>23</sup>

Ruang lingkup HKI diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dengan penyebutan limitatif yaitu :

- 1) *Copyright and related rights*
- 2) *Trademarks*
- 3) *Geographical Indications*

---

<sup>23</sup> Weerawut Weeraworawit, *HandBook of the TRIPS Agreement*, Department of intellectual Property Ministry of Commerce Thailand



- 4) *Industrial Designs*
- 5) *Patents*
- 6) *Layout – Designs (Topographical) of Integrated Circuits*
- 7) *Protection of Undisclosed Information*

Hal itu berarti bahwa karya-karya lain di luar ketujuh di atas tidak merupakan HKI dalam ruang lingkup TRIPs.

Pasal 3 dan pasal 4 mengatur tentang Prinsip National treatment dan most-favoured-nation Treatment, prinsip ini mengadopsi prinsip yang diatur oleh Konvensi Paris dan Konvensi Bern seperti diuraikan pada subbab terdahulu.

Dalam Pasal 6 terdapat ketidakjelasan yang mengatur tentang kapan berakhirnya control pemilik atas haknya (Exhaustion), dimana dikatakan “*nothing in this agreement shall be used to address the issue of exhaustion of intellectual property rights*”

Untuk menentukan exhaustion, terdapat tiga pendekatan dengan dasar pendekatan adalah lokasi penjualan pertama. Pertama, domestic exhaustion seperti yang diterapkan oleh Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa *exhaustion* hanya terjadi di suatu negara jika barang-barang tersebut dijual di negara tersebut oleh pemegang hak atau dengan persetujuannya. Kedua, regional exhaustion seperti yang diterapkan oleh Uni-Eropa yang menyatakan bahwa barang-barang harus terlebih dahulu dijual

oleh pemegang hak atau dengan persetujuannya sebelum *exhaustion* terjadi. Ketiga, *internasional exhaustion* yang memperkenalkan exhaustion jika barang-barang dijual oleh pemegang hak atau dengan persetujuannya dimana saja di dunia.<sup>24</sup>

Pasal 9 ayat 2, menyatakan bahwa perlindungan copyright adalah atas ekspresi bukan atas ide, prosedur, metode, operasi atau konsep matematika. Namun harus diakui bahwa terdapat kesulitan teknis untuk membedakan antara ide dan ekspresi. Terdapat beberapa kasus di Pengadilan Amerika Serikat yang mempersoalkan dikotomi antara ide dan ekspresi seperti dalam kasus *Computer Associates Internasional Inc. V. Altai Inc.*, 982 F. 2d693 (2nd Cir.. 1992)<sup>25</sup>

Juga beberapa pemegang hak program komputer mencoba melakukan lobby untuk menghapus dikotomi antara ekspresi dan ide, dengan alasan para pesaing mereka menggunakan ekspresi yang berbeda untuk mengcopy program-program komputer mereka.

Pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa komputer program baik dalam bentuk source maupun object code dilindungi oleh copyright. Adalah menarik bahwa meskipun program komputer dilindungi oleh copyright, pemilik hak program komputer di negara-negara maju menginginkan perlindungan yang lebih

---

<sup>24</sup> Ibid

<sup>25</sup> Ibid

ekstensif dibanding perlindungan copyright. Mereka menginginkan larangan atas dekompilasi atau reverse engineering atas program komputer. Dekompilasi diperkenankan di beberapa negara antara lain : US, dan Uni Eropa.

Hal lain adalah *temporary copies*. Misalnya apakah penggunaan wajar suatu computer dimana suatu program didalam *Read Only Memory (ROM)* secara otomatis dikopy ke *Random Access Memory (RAM)* yang kemudian secara otomatis akan hilang ketika program dimatikan merupakan pelanggaran atau tidak. Perdebatan masih berjalan terus, disatu pihak mengatakan bahwa hal tersebut pelanggaran di lain pihak mengatakan tidak pelanggaran.

Berikutnya diuraikan secara ringkas mengenai pokok-pokok TRIPs yang terkait dengan rejim HKI.

Copyright dan Related Rights diatur mulai dari pasal 9 sampai dengan pasal 14 sebagai berikut :

- 1) Perlindungan *copyright* hanya diberikan kepada ekspresi tidak kepada ide, prosedur, metode operasi, atau konsep matematika.
- 2) Program computer baik dalam bentuk source maupun dalam bentuk objek dan kompilasi data dilindungi sebagai copyright.

- 3) *Rental rights* yaitu hak untuk memberikan atau melarang penyewaan secara komersil pada umum diberikan kepada program computer dan sinematografi.
- 4) Jangka waktu perlindungan kecuali karya potografi atau karya seni (*a work of applied art*) paling sedikit 50 tahun dihitung dari akhir tahun publikasi pertama.
- 5) Perlindungan atas *performance, producer of phonogram (sound recording) dan broadcasting organization* yang disebut sebagai *related rights*.

Merek diatur mulai dari pasal 15 sampai dengan pasal 21 sebagai berikut :

- 1) Merek adalah setiap tanda atau setiap kombinasi tanda yang dapat membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lain. Tanda tersebut dapat berupa *personal names, letters, numerals, figurative elements, combination of colours*.
- 2) Sistem pendaftaran tidak menjadi kewajiban, dan setiap negara dapat menentukan bahwa tanda secara visual harus jelas sebagai persyaratan pendaftaran.
- 3) Pemilik Merek mempunyai hak eksklusif untuk melarang pihak ketiga yang tidak berdasarkan persetujuannya menggunakan merek yang identik atau hamper sama dengan kepunyaannya.

- 4) Jangka waktu perlindungan minimal tujuh tahun, dan dapat diperpanjang secara terus menerus.
- 5) Jika penggunaan merek disyaratkan sebagai syarat untuk memelihara merek, pendaftaran hanya dapat dicabut setelah 3 tahun secara berturut-turut tidak digunakan.
- 6) Setiap negara dapat menentukan syarat-syarat lisensi merek namun tidak dapat menentukan lisensi wajib.

Indikasi geografis diatur mulai dari pasal 22 sampai dengan pasal 24 sebagai berikut :

- 1) Indikasi geografis adalah indikasi yang mengidentifikasi suatu barang sebagai sumber dari suatu wilayah yang memberikan suatu kualitas tertentu, atau reputasi tertentu, atau ciri tertentu dari barang tersebut.
- 2) Setiap anggota wajib menolak atau membatalkan pendaftaran merek yang berisikan indikasi geografis yang tidak mewakili barang dari geografinya yang mengakibatkan misleading terhadap masyarakat.
- 3) Perlindungan khusus terhadap wines dan spirits.

Industrial Design diatur mulai dari pasal 25 sampai dengan pasal 26 sebagai berikut :

- 1) Setiap anggota memberikan perlindungan industrial designs yang mempunyai ciri baru (*new*) atau asli (*original*)

2) Setiap anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli jika mereka secara signifikan tidak berbeda dari desain yang sudah ada.

3) Jangka waktu perlindungan paling sedikit 10 tahun.

Paten diatur mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 34 sebagai berikut :

1) Pasal diberikan untuk setiap penemuan apakah berupa produk atau prosedi semua bidang teknologi sepanjang memenuhi syarat yaitu baru, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam dunia industri.

2) Penolakan paten dapat dilakukan dengan alasan melindungi kepentingan umum, moralitas, melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan, mencegah kerusakan lingkungan.

3) Penolakan juga dapat dilakukan dalam bidang (a) metode diagnosa, terapi dan surgical untuk pengobatan manusia dan hewan, (b) tumbuhan dan hewan kecuali mikro-organisme.

4) Setiap anggota wajib melindungi plant varietas baik melalui paten maupun undang-undang tersendiri.

5) Jangka waktu perlindungan paling sedikit 20 tahun sejak tanggal pendaftaran.

6) Setiap anggota mewajibkan setiap pemohon paten untuk mengungkapkan temuannya melalui cara yang jelas dan

langkah sehingga dapat dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai kemampuan di bidang yang sama.

- 7) Jika terjadi sengketa hukum dalam paten proses, tergugat harus dapat membuktikan bahwa paten tergugat berbeda dengan paten penggugat.

Desain tata letak sirkuit terpadu diatur mulai dari pasal 35 sampai dengan Pasal 38 sebagai berikut :

- 1) Memberikan perlindungan berdasarkan *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*.
- 2) Jangka waktu perlindungan paling sedikit 10 tahun dihitung dari tahun pendaftaran, atau dari eksploitasi komersil yang pertama.
- 3) Sistem pendaftaran bersifat optional

Rahasia dagang diatur dalam Pasal 39 dengan ketentuan sebagai berikut : Informasi dapat dianggap menjadi rahasia dagang apabila mempunyai nilai komersil, tidak dimiliki secara umum dan tetap dijaga kerahasiannya melalui langkah-langkah yang patut.

## **B. PENGERTIAN MEREK**

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur bahwa yang dimaksud dengan 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 ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Tanda merek (*brand mark*) adalah bagian dari merek yang dapat dikenali tetapi tidak dapat diucapkan. *Trade mark* (merek dagang) adalah suatu merek atau bagian dari suatu merek yang memperoleh perlindungan hukum karena mampu memberikan hak eksklusif. Larke Graham dan Mark Peroff mendefinisikan merek dagang yaitu sebagai suatu tanda atau simbol yang membedakan barang-barang dan jasa-jasa yang dinaikkan oleh pabrikan.

Suatu proses pembentukan dan pemeliharaan seperangkat atribut dan nilai-nilai produk yang saling berhubungan dapat menarik konsumen, yang biasa disebut *branding*. Istilah umum mengenai *branding* adalah menggambarkan pembentukan nama merek, tanda-tanda atau merek dagang bagi suatu produk yang terdapat unsur-unsur didalamnya yang saling berkaitan.

Unsur-unsur *branding* sebagai berikut :

- a. *Brand* (merek)
- b. *Brand Name* (nama merek)
- c. *Brand Mark* (tanda merek)
- d. *Trade Mark* (merek dagang)
- e. *Copyright* (hak cipta)
- f. *Paten* (paten)



g. *Design (desain)*<sup>26</sup>

Seminar Hukum Merek di Jakarta yang dilaksanakan oleh Dirjen Hukum dan Perundang-undangan menyebutkan bahwa merek merupakan suatu tanda untuk membedakan barang produksi yang diperdagangkan dan barang-barang serta itu dari perusahaan yang lainnya dalam lalu lintas perdagangan.<sup>27</sup>

Menurut Insan Budi Maulana merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.<sup>28</sup> Pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia Merek adalah pengaruh, ciri, bukti atau lambang.<sup>29</sup>

Hendry Campbell Black mengatakan bahwa merek adalah meliputi perkataan, nama, simbol, atau perlengkapan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.<sup>30</sup>

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

## 1. Unsur-Unsur Merek

---

<sup>26</sup> Dick Samsurizal, **Branding Internatif Alat Pemasaran Potensial**, Humaniora Utama Press Bandung, Desember 1992, hal 15.

<sup>27</sup> **Seminar Hukum Merek** oleh BPHN dan Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan RI, Jakarta 1976.

<sup>28</sup> Insan Budi Maulana, **Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Warna-Warna**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.101.

<sup>29</sup> W.J.S. Poerwadarminta, **Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia**, Dep. P dan K, PT Balai Pustaka, Jakarta 1976, hal. 108.

<sup>30</sup> Henry Campbell Black, **Blacks Law Dictionary, Frase Edition**, ST. Paul Minor, West Publishing Co. 1979.

Hal tertentu untuk dapat dikatakan sebagai merek harus terdiri dari unsur-unsur tertentu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa unsur-unsur merek adalah berupa gambar, nama, kata-kata, angka-angka, susunan warna, dan kombinasi unsur-unsur.

Menurut para ahli unsur-unsur merek adalah merek lukisan (*build-merek*), merek kata (*word-merek*), merek bentuk (*vorm-merek*), merek bunyi-bunyian (*klasik merek*), merek judul (*titel-merek*).<sup>31</sup>

Pada *Model Law* unsur-unsur merek adalah setiap tanda yang dapat dilihat tertera pada suatu barang atau jasa diartikan sebagai merek.<sup>32</sup> Penjabaran dari unsur-unsur merek adalah :

- a. Gambar
- b. Nama
- c. Kata
- d. Angka-angka
- e. Susunan Warna
- f. Atau kombinasi dari unsur-unsur<sup>33</sup>

ad.a. Unsur Gambar pada Merek

Adalah semua obyek yang dapat dilukis / digambar, hasil karya berupa lukisan, gambar tehnik baik dihasilkan dengan tangan atau elektronik. Dengan azas tidak terlalu

---

<sup>31</sup> R. Soerjatin, **Hukum Dagang I dan II**, Pradnya Paramita, Jakarta, cet. Keenam, hal.150.

<sup>32</sup> Ibid hal. 100.

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, **Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992**, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung 1996, hal.182.

rumit dan sederhana pada gambar dari jenis diagram, diagonal, diameter, dial dan sirkel.

ad.b. Unsur Nama pada Merek

Adalah meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati, meliputi juga nama perorangan, keluarga dan badan hukum termasuk diambil dari geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai atau nama tempat.

Dari uraian di atas menunjukkan banyaknya macam nama seperti :

a. Nama keluarga (family nama);

Sering dipergunakan sebagai unsur merek, merupakan hak yang melekat secara alami yang pada tahap orang. Suatu nama juga ada mengandung berbagai ragam pengertian sesuai azas yang pertama nama yang tidak banyak mengandung pengertian.

Macam nama berikutnya nama yang sangat umum dipakai masyarakat, nama dimaksud tidak boleh dijadikan merek, karena potensial dapat mengaburkan identitas khusus seseorang sebab banyak nama yang sama.

Nama orang terkenal bersifat relatif untuk memakai sebagai nama merek harus ada persetujuan tertulis

terhadap yang mempunyai nama. Nama janis (*generic name*) adalah mengandung kata-kata, tulisan maupun gambar yang dijadikan merek dengan jenis barang atau jasa).

Dalam tata hukum Common Law nama perusahaan adalah nama yang menyangkut perusahaan sebagai suatu identitas, antara lain :

- b. Nama dagang (*trade name*) identifikasi dari Corporate Name.
- c. Nama bisnis (*Business Name*);
- d. Nama badan hukum terdaftar (*Registered Company Names*) yang disingkat *Company Names*.

ad.c. Unsur Kata pada Merek

Yang dimaksud kata adalah pengertian perkataan baik asing, nasional, maupun daerah, bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda, diambil dalam bidang tertentu.

Yang mempunyai patokan harus memiliki daya pembeda, cukup sederhana, susunan huruf diangkap perkataan, kata-kata keterangan barang atau jasa, perkataan sugestif dan perkataan yang mengandung fantasi.

ad.d. Unsur Angka-angka pada Merek

Angka-angka yang dimaksud adalah angka-angka bersifat majemuk tidak boleh terdiri dari satu angka saja, harus

lebih dari dua angka memerlukan kombinasi dengan unsur lain.

Pada prinsipnya merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak dapat dijadikan merek.<sup>34</sup>

Merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak jelas akan daya pembedanya, tidak mampu untuk berdiri sendiri sebagai identitas mandiri yang terlalu umum.

Merek yang hanya terdiri dari titik-titik, garis, angka-angka, huruf-huruf, lingkaran, segi tiga dianggap tidak mempunyai daya pembeda karena terlampau sederhana bentuknya.<sup>35</sup>

Dari uraian diatas merek yang berupa angka saja merupakan salah satu unsur merek yang tidak memerlukan kombinasi dengan unsur tanda yang lain.

#### ad.e. Unsur Susunan Warna pada Merek

Susunan warna adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris, sirkel, diagonal yang melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku atau bundaran.

Dari uraian diatas unsur warna lebih mempunyai karakter identitas yang lebih potensial memiliki daya pembeda.

#### ad.f. Kombinasi dari Unsur-unsur Merek

---

<sup>34</sup> Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1977, Hal: 32.

<sup>35</sup> Djoko Prakoso, **Hukum Merek dan Paten Sederhana Indonesia**. Dhara Prize Tahun 1991, Hal: 51.

Kombinasi unsur-unsur adalah suatu unsur yang dapat dipakai sebagai tanda untuk mencipta suatu merek barang dan atau jasa. Unsur-unsur yang dimaksud diatas adalah gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka dan susunan warna yang masing-masing unsur dapat berdiri sendiri tanpa kombinasi antara satu dengan lainnya atau seluruh unsur dapat dikombinasikan begitu salah satu unsur dapat dikombinasikan.

## **2. Ruang Lingkup Merek**

Menurut ketentuan Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 ruang lingkup merek masuk dalam pasal 1 ayat 2, 3, 4 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-barang sejenis lainnya.

Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

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 barang dan atau jasa sejenis lainnya.

Merek kolektif sebenarnya bukan merupakan jenis merek tersendiri pada merek dagang dan merek jasa, hanya sifat penggunaannya yang sejak awal terikat pada peraturan yang dibuat untuk itu menjadikan sebagai merek kolektif.

Menurut Dick Syamsurizal, merek pada umumnya juga dikategorikan sebagai berikut:

a. Merek Bebas

Merek bebas adalah merek yang diciptakan secara bebas dan merupakan jenis merek yang paling kuat, merupakan suatu kata yang belum pernah ada sebelumnya.

Contoh: BIC untuk pulpen dan ballpoint,

NIKE untuk sepatu.

b. Merek Sugestif

Merek sugestif adalah merek yang dianggap baik, karena mampu memberikan kesan khusus dan biasanya berasal atau diberikan oleh penasehat merek dagang yang sering menarik para manager produk, disamping juga memperoleh perlindungan hukum yang luas, diperlihatkan pada kesan arti merek itu sendiri.

Contoh: IVORY yang mengesankan kebersihan.

LUX untuk sabun mandi.

FANTA untuk minuman ringan.

c. Merek Deskriptif

Merek deskriptif adalah merek yang sepenuhnya menggambarkan karakteristik dari produk, dianggap dapat memudahkan, tidak harus bekerja keras dalam menggambarkan atau menjelaskan sifat manfaat produk.

Contoh: Hi-Protein untuk makanan.

d. Merek Umum/Generis

Merek umum/generis adalah merek yang merupakan jenjang terakhir dalam kekuatan merek dagang yang dapat dilihat pada kehidupan sehari-hari.<sup>36</sup>

Jenis merek generis antara lain:

- 1) Merek generis yang generis sejak awal;
- 2) Merek generis yang disebabkan oleh salah penggunaan.

ad.1. Merek generis yang generis sejak awalnya

Contoh:

b. Merek sabun untuk produk pencuci, secara umum sabun akan menunjukkan sebagai pelengkap mandi atau mencuci.

c. Merek AQUA untuk sejenis minuman air mineral akan menunjukkan sebagai minuman air putih.

ad.2. Merek yang generic karena salah penggunaan yang timbul apabila masyarakat menggunakan nama merek suatu produk sebagai nama dari produk itu sendiri.

---

<sup>36</sup> Dick Syamsurizal, **Branding Alternatif Alat Pemasaran Potensial**. Humaniora Utama Press, Bandung, cet 1, Tahun 1991, Hal: 29.



Contoh:

- d. ASPIRIN salah satu merek dagang untuk jenis obat penawar rasa sakit yang sudah digunakan oleh masyarakat sehingga telah menjadi nama untuk produk yang bersangkutan.

### **3. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia**

Secara historis perjalanan perkembangan merek di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan melalui beberapa periode yaitu:

- a. Periode Pertama Peraturan Merek Sebelum Indonesia Merdeka

Masa Pemerintah Hindia Belanda sudah ada pengaturan merek yaitu pada tahun 1912 mengundangkan Reglement Industriële Eigendom (eglement Milik Perindustrian) dengan stanblad 1912 No. 545 yang pada prinsipnya sama dengan pengertian Industrial Property yang diterjemahkan sama dengan hak milik Perindustrian, yang menganut system deklaratif yaitu yang mendapat perlindungan utama ialah pemakai merek pertama. Asas ini berlaku untuk semua merek, tidak ada perbedaan antara merek biasa (*normal mark*), merek terkenal (*well known mark*) dan merek (*famous mark*). Undang-undang merek ini belum mengatur mengenai merek jasa, hak prioritas (*priority right*), lisensi merek (*licencing mark*).

Tidak menjelaskan masalah pemalsuan merek dan belum mengatur ganti rugi maupun pemidanaannya.

b. Periode kedua pengaturan merek setelah Indonesia merdeka.

Diawali dengan Indonesia menetapkan Konvensi Paris versi London Act 1934 atau lazim disebut Uni Paris versi London pada tanggal 5 Agustus 1948 yang ada dasarnya harus menerima dan mengakui berbagai ketentuan terutama yang menyangkut hak perlindungan terhadap merek asing terutama yang masuk di Indonesia berdasarkan dengan “*Hak Perlakuan Yang Sama*” serta prinsip “*Hak Prioritas*”.

Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 1961 lahir Undang-undang merek No. 21 Tahun 1961 dalam Tambahan Lembaran Negara nomor : 2341 merupakan pengganti dan pembaruan hukum merek lama yang diatur dalam Reglement Industriële Eigendom, S.1912 No. 545, sebenarnya sebagai penyempurnaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan milik perindustrian tahun 1912.<sup>37</sup>

Perkembangan dan pembaruan dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 untuk memenuhi tuntutan perkembangan ekonomi perdagangan pasar bebas. Sistem yang dianut dalam pendaftaran merek pertama yang dilindungi oleh hukum. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1976 tanggal 16 sampai

---

<sup>37</sup> Sudargo Gautama, **Hukum Merek Indonesia**, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1977. hal.56

dengan 18 Desember di Jakarta diadakan Seminar Hukum merek yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Dirjen Hukum dan Perundang-undangan mempunyai arti sejarah perkembangan merek di Indonesia dalam rangka pembaharuan Undang-undang merek nomor 21 Tahun 1961, oleh para ahli hukum dan pejabat yang memiliki kapasitas dibidang merek akhirnya mewujudkan beberapa pokok kesimpulan pembaharuan yaitu :

- 1) Meninjau keseluruhan permasalahan yang menyangkut Undang-undang merek Nomor 21 Tahun 1961 diantaranya :
  - a) Nama Undang-undang Merek diubah menjadi Merek Dagang;
  - b) Definisi Merek, Merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang produksi yang diperdagangkan dan barang-barang seperti itu dari perusahaan yang lainnya dalam lalu lintas perdagangan;
  - c) Stelsel pendaftaran deklaratif;
  - d) Pendaftaran merek 10 tahun;
  - e) Lisensi disetujui;
  - f) Pemindahan merek tanpa seluruh atau sebagian perusahaan cukup good willnya saja;
  - g) Istilah permohonan dalam hukum acara diganti dengan gugatan;

- h) Penghapusan hak milik;
  - i) Undang-undang Merek tidak perlu dimodifikasikan dalam KUHD;
  - j) Merek jasa diatur dalam Undang-Undang tersendiri;
- 2) Meninjau untung rugi menjadi anggota Uni Paris
- a) Indonesia tetap menjadi anggota atas dasar pemikiran peran dalam perkembangan isi konvensi untuk kepentingan Nasional dan Negara berkembang dan memperlancar alih teknologi;
  - b) Melindungi kepentingan rakyat dari persaingan curang;
  - c) Tidak terasing akan pergaulan bangsa-bangsa dalam permasalahan Hak Milik Perindustrian;
  - d) Memberi kepastian hukum kepada peranan modal asing;
  - e) Pilihan antara Konvensi Paris, Revisi London, Revisi Lisabon 1967, dianggap lebih menguntungkan Revisi Stockholm 1967.
- 3) Tinjauan dalam Konvensi paris mengenai nasional Treatment bersikap waspada karena dalam asas ini sering mengandung perlakuan yang sama terhadap pihak-pihak yang tidak sederajat, sedangkan dalam The Right of Priority dalam pembaharuan merek harus diperhatikan kepentingan Nasional, tentang well known marks supaya diatur pembatasan yang tegas agar tidak

timbul penafsiran yang berbeda. Sedangkan *Runedies, Right to Sell* dalam *Unfair Competition* harus diperhatikan prinsip yang telah dianut Mahkamah Agung tentang “*Geoodfaith*” atau “*Honest Trade Practice*” artinya pihak yang beritikad baik harus dilindungi, dari hasil tersebut Pemerintah berkainginan menjadi anggota Konvensi Paris Revisi Stockholm 1967 dan WIPO untuk meratifikasi dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1979. Sebelum keluar Keppres sudah terlebih dahulu akhir Instruksi Menteri KeHKIman Nomor 1/1/9 tanggal 20 Mei 1978 tentang Merek Kombinasi yang dimaksud adalah :

- a) Merek kombinasi yang terdiri dari gabungan lukisan-lukisan dan atau perkataan-perkataan;
- b) Tidak merupakan suatu kesatuan pengertian tersendiri;
- c) Salah satu atau lebih lukisan atau perkataan yang digabung sma atau mempunyai persamaan dnegan lukisan atau perkataan merek orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu.

Dari unsur-unsur di atas dipenuhi, terhadap merek kombinasi dilarang untuk didaftarkan, kalau didaftarkan maka Direktorat Paten dan Hak Cipta harus menolak permohonannya.

Pada tahun 1987 keluar Keputusan Menteri KeHKIman Nomor : M.02-hc.01 Tahun 1987 tanggal 15 Juni 1987 tentang peniruan merek terkenal adalah penolakan permohonan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain. Lain dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dari persyaratan merek terkenal yang dipalsu oleh pelaku yang tidak jujur.

Pada tahun 1992 dengan pembaharuan hukum merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 dengan desain yang berbeda yaitu memiliki sistem konstitutif artinya merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar. Pembaharuan dalam merek ini antara lain :

- a. Lingkup pengaturan diperluas artinya merek dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 mencakup merek dagang dan merek jasa, disamping itu disinggung juga pengertian merek kolektif.
- b. Perubahan system dari deklaratif ke konstitutif artinya bahwa system deklaratif perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum, juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Sedangkan system konstitutif artinya adalah perlindungan hukum bagi mereka yang pertama mendaftarkan mereknya.

- c. Permintaan pendaftaran dan pemeriksaan substantif artinya bahwa pemeriksaan tidak semata-mata berdasarkan pemeriksaan substantif tetapi juga adanya system pengumuman permintaan pendaftaran. Suatu merek, dengan tujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan.
- 4) Hak prioritas artinya dalam Undang-undang ini juga mengatur hak prioritas yaitu hak oleh pemohon permintaan pendaftaran merek yang sebelumnya juga sudah didaftarkan di Negara asalnya.
  - 5) Pengalihan hak dengan lisensi artinya lisensi dapat diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada penerima dan penerima dapat pula memberikan lisensi lanjutan.
  - 6) Adanya pengaturan sanksi pidana dan denda artinya Undang-undang baru mengatur sanksi pidana baik tindak pidana yang diklarifikasikan sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran disamping denda.

Pengaturan merek di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan, penambahan dan penyempurnaan sebagai konsekuensi peserta penandatanganan persetujuan putaran Uruguay, demikian juga TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Penyempurnaan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek dalam Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1997 pada tata cara pendaftaran merek:

- a. Pendaftaran dapat diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa sebagai penyederhanaan administrasi merek  
permintaan pendaftaran merek artinya tidak perlu diajukan secara menyeluruh atau masing-masing dalam permintaan pendaftaran merek lebih dari satu.
- b. Kewajiban terjemahan bahasa Indonesia bagi permintaan yang memakai bahasa asing atau huruf latin atau angka serta cara pengucapan dalam ejaan latin.
- c. Penghapusan merek terdaftar tiga tahun berturut-turut tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.
- d. Perlindungan merek terkenal.
- e. Dalam sanksi pidana pada rumusan ketentuan pidana yang semula tertulis setiap orang dirubah menjadi barang siapa.

Adanya suatu penambahan yang tidak dihapus atau diatur sebelumnya adalah: penambahan dalam lingkup pengaturan perlindungan terhadap indikasi geografis dan indikasi asal.

Penyempurnaan kedua dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan Undang-undang baru pengganti Undang-undang Merek terdahulu dan Undang-undang tentang Merek sebelumnya disebut sebagai Undang-undang lama,



penyempurnaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian permohonan seluruh syarat secara administrasi terpenuhi dilakukan pemeriksaan substantif yang sebelumnya menunggu selesai pengumuman.
2. Jangka waktu lebih pendek dalam pengumuman dilaksanakan 3 (tiga) bulan.
3. dalam sengketa memakai badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga untuk penyelesaian sengketa merek lebih cepat.

c. Periode Ketiga Pengaturan Merek dengan Pengaturan Internasional

- 1) *TRIPs Agreement* merupakan bagian dari perjanjian multilateral *World Trade Organization* (WTO) yang mengatur aspek-aspek perdagangan dibidang Hak Kekayaan Intelektual termasuk didalamnya perdagangan barang-barang tiruan. Perjanjian TRIPs ini mensyaratkan anggotanya untuk menggunakan prinsip kesesuaian pemohon (*full compliance*) sebagai syarat minimal dan lebih menekankan pada norma dan standar dari perdagangan serta memiliki ketentuan penegakan hukum yang ketat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diikuti dengan mengambil tindakan dibidang perdagangan secara silang oleh negara yang dirugikan.

Perjanjian ini diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

- 2) Paris Convention, Perjanjian Multilateral yang mengatur mengenai standar perlindungan dibidang Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi Paten, Paten Sederhana, Merek Dagang dan Jasa, Nama Dagang, Indikasi Assal, Desain Industri dan Penegakan Persaingan Curang, Konvensi ini diratifikasi dengan KepPres Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan atas KepPres Nomor 24 Tahun 1979.
- 3) *Trademark Law Treaty* merupakan treaty yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menharmonisasikan prosedur sistem permohonan pendaftaran merek di masing-masing negara. Selain itu juga berguna dalam mengadaptasi sistem aplikasi multikelas dan satu permohonan untuk multi negara, adanya larangan pemeriksaan substantif pada penggunaan merek terdaftar dalam prosedur perpanjangan merek, treaty ini diratifikasi dengan KepPres Nomor 17 Tahun 1997.
- 4) *Nice Agreement* merupakan perjanjian multilateral mengenai klasifikasi barang dan jasa secara Internasional untuk permohonan pendaftaran merek terdapat 34 kelas barang dan 8 kelas jasa. Perubahan ini dimulai sejak Januari 2002 dan Indonesia belum meratifikasi ulang tetapi telah

menggunakannya dalam menentukan kelas barang dan jasa pada setiap permohonan merek.

### C. PENGERTIAN *CITY BRANDING*

Merek (*brand*) adalah : suatu nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksud untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa seseorang atau sekelompok penjual serta membedakannya dari pesaing-pesaingnya.<sup>38</sup>

Uraian di atas tersebut, berarti adanya suatu nama merek, yang dimaksud nama merek adalah bagian dari suatu merek yang dapat diucapkan atau dilafalkan. Sedangkan yang dimaksud nama dalam merek ini adalah suatu hal sederhana yaitu suatu etiket yang terdapat unsur misteri dan daya tarik.

Pada ensiklopedia ekonomi keuangan perdagangan Inggris Indonesia arti merek adalah tanda yang dibuat diatas barang-barang oleh seorang pemberian atau distributor untuk penjual asalnya atau sumbernya.<sup>39</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 ayat 1 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.

---

<sup>38</sup> Ibid hal. 16

<sup>39</sup> Eko A. Abdurrahman, **Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Inggris- Indonesia**, Pradya Paramita, Jakarta, 1980, hal 655.

Branding merek adalah suatu nama, istilah, tanda, simbol, atau desain atau suatu kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang-barang dan jasa-jasa seseorang atau kelompok penjual serta membedakan karya dari pesaing-pesaingnya.<sup>40</sup>

Ketika merek (trademark atau brand) dikaitkan dengan sebuah kota, maka harus bisa mengkomunikasikan dengan jelas seperti apa kota tersebut, apa saja yang dimilikinya, dan mengapa kota tersebut patut mendapat perhatian, sehingga siapapun yang bertandang ke kota tersebut, atau penduduk kota itu sekalipun, dapat memaparkan secara singkat citra kota tersebut. Maka, city branding dapat dikatakan sebagai strategi dari suatu negara atau daerah untuk membuat positioning yang kuat didalam benak target pasar mereka, seperti layaknya positioning sebuah produk atau jasa, sehingga negara dan daerah tersebut dapat dikenal secara luas di seluruh dunia.

Kegiatan *city branding* sebenarnya tidak hanya sebatas membuat slogan atau logo, tetapi merupakan ruh dari kota itu sendiri. Ruh yang menjiwai segala aktifitas kota, baik itu jiwa warganya, watak birokrasinya, maupun sarana infrastrukturnya. Sementara slogan, logo, desain interior, arsitektur bangunan, ruang publik serta unsur penataan visual kota lainnya merupakan penyempurnaan dari keseluruhan ruh kota. *City branding* juga menuntut sinergi dari keseluruhan unsur pembentuk kota, baik manusianya, fasilitas umum, infrastruktur maupun sistem transportasinya. Tanpa sinergi

---

<sup>40</sup> Dick Syamsurizal, **Branding de Firnatif Alat Pemasaran Potensial**, Humamiora Utama Press, Bandung, 1992, hal.15

yang baik, upaya city branding akan sia-sia. Fungsinya tidak hanya mencakup komunikasi pemasaran kota secara umum tetapi dapat juga mendukung strategi pengembangan seni-budaya dan pariwisata, sentra industri dan perdagangan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan masih banyak lagi. Dampak akumulasi dari semuanya akan turut memutar roda perekonomian dari masyarakat di kota tersebut.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. PENGATURAN CITY BRANDING DALAM UU NO. 15 TAHUN 2001**

###### **1. Merek Secara Umum Menurut Instrumen Hukum Internasional dan Indonesia.**

Sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), asal usul merek mulai dikenal terutama di sekitar abad pertengahan, yaitu pada saat perdagangan dengan luar negeri mulai berkembang.<sup>70</sup> Dalam hal ini WIPO (*World Intellectual Property Organization*) telah

---

<sup>70</sup> Richard Burton Simatupang, **Aspek Hukum Dalam Bisnis**, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal.111

memberikan definisi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai berikut:<sup>71</sup>

*"....semua produk atau pekerjaan atau hak yang diakibatkan dari kegiatan-kegiatan intelektual dalam literatur industri dan bidang seni. Hal ini meliputi hak-hak yang berhubungan dengan literatur, seni, dan pekerjaan ilmiah; pertunjukkan dan menampilkan artist phonograms dan siaran; penemuan dalam semua bidang dari usaha manusia; penemuan ilmiah; disain industri; merek dagang dan merek jasa; nama dagang dan penandaan; dan perlindungan melawan persaingan tidak jujur"*

Berbagai definisi tentang merek menekankan adanya hubungan antara pemakai dengan merek di mana merek pada kenyataannya lebih dari sekedar logo, nama atau pengepakan (*packaging*).<sup>73</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan merek adalah<sup>74</sup>

*"Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang-barang yang telah dihasilkan sebagai tanda pengenal"*

Sedangkan pengertian merek menurut Webster's New Encyclopedic Dictionary adalah :

*"Merek : suatu simbol digunakan untuk identifikasi atau penunjukkan kepemilikan"*<sup>75</sup>

Berdasarkan yurisprudensi, (Arrest H.R. 5-11-1909, 22-5-1933; R.v.J. Jakarta 7-4-1937) yang dimaksud dengan barang sejenis

---

<sup>71</sup> Op.Cit, hal. 8

<sup>73</sup> Tim Kompas Cyber Media, **Menancapkan Merek ke Benak Konsumen**, Jakarta, 1999, hal. 1

<sup>74</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta**, 1995, hal. 649

<sup>75</sup> Konemann, *Webster's New Encyclopedic Dictionary, Leventhal Publishers, Cologne*, 1991, hal. 612.

di atas, adalah barang yang termasuk dalam satu cabang industri atau satu cabang perdagangan yang sama.<sup>83</sup>

Batasan yuridis terhadap definisi mengenai merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi sebagai berikut :

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

Sedangkan batasan yang diberikan dalam persetujuan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) mengenai merek dapat kita jumpai dalam Pasal 15 ayat 1 sebagai berikut :

*"Beberapa tanda atau beberapa kombinasi tanda, yang mampu membedakan barang dan jasa atas suatu usaha dari barang dan jasa dari usaha lainnya, yang akan mampu membuat undang-undang merek dagang. Tanda seperti ini umumnya kata yang meliputi nama orang, huruf, angka, gambar dan kombinasi warna juga beberapa kombinasi tanda seperti itu akan dapat memenuhi syarat atas pendaftaran merek dagang..."<sup>88</sup>*

Untuk BIRPI sendiri memberikan definisi mengenai merek melalui Model Law dalam Pasal 1 Huruf a dan b sebagai berikut :<sup>90</sup>

*"Merek dagang berarti beberapa tanda yang dapat dilihat yang digunakan untuk membedakan barang dari satu perusahaan dari barang dari perusahaan lain"*

---

<sup>83</sup> Abdulkadir Muhammad, **Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 132

<sup>88</sup> WTO, *Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights*, <http://www.uspto.gov>, WTO, 1995, hal. 5.

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 181.

*"Merek jasa berarti beberapa tanda yang dapat dilihat yang digunakan untuk membedakan jasa dari satu perusahaan dari jasa dari perusahaan lain"*

Melalui beberapa definisi mengenai merek yang telah dikemukakan di atas baik dari peraturan perundang-undangan, kamus maupun pendapat dari para sarjana, maka dapat disimpulkan bahwa merek adalah :

1. Merek mengandung arti sebagai cap, tanda atau lambang<sup>91</sup>

Cap, tanda atau lambang dalam merek itu sendiri banyak sekali ragam atau jenisnya. Dalam hal ini R. Soerjatin membedakannya menjadi 5 jenis yaitu :<sup>92</sup>

- a. Merek lukisan; (cap susu untuk bayi)
- b. Merek kata; (cap bumbu masakan "Sasa")
- c. Merek bentuk; (botol coca cola)
- d. Merek bunyi-bunyian; (cap film M.G.M dengan seekor singa)
- e. Merk judul (titelmerk) ; (cap film "Sarinande")

2. Mempunyai fungsi sebagai daya pembeda

Merek yang akan digunakan untuk barang atau jasa oleh seseorang atau suatu badan hukum harus memiliki daya pembeda dengan merek pada barang atau jasa -sejenis milik orang atau badan hukum lainnya yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu. Karena suatu kerniripan yang timbul dalam sebuah merek

---

<sup>91</sup> Ibid, hal. 176

<sup>92</sup> R. Soerjatin, **Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata dan Hukum Dagang**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 84.



dagang berarti merek dagang tersebut menyebabkan kerancuan sebab jika digunakan untuk barang yang sejenis, akan menyebabkan kerancuan terhadap asal barang-barang tersebut (Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Februari 1968, Kumpulan Putusan Terdahulu Kasus Perdata Mahkamah Agung 22-20-399)<sup>94</sup>

3. Mempunyai suatu tujuan yaitu digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa<sup>95</sup>

Penggunaan tanda pada suatu barang atau jasa yang tidak digunakan dalam suatu aktifitas atau kegiatan perdagangan barang atau jasa tidak dapat disebut sebagai merek.

Dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain<sup>100</sup>. Sehingga agar dapat dikatakan memiliki daya pembeda, maka disamping keberadaan tanda itu sendiri yang tidak boleh terlalu sederhana ataupun terlalu rumit juga suatu merek tidak boleh memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek barang atau jasa sejenis milik seseorang atau badan hukum lainnya.

Berdasar atas semua yang telah diuraikan di atas mengenai syarat suatu merek, maka dapat disimpulkan bahwa agar sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, bila :

---

<sup>94</sup> Japan Patent Office, Alih Bahasa : **Direktorat Jendral HKI, Sengketa Merek Dagang dan Penanganannya**, Ditjen HKI, Tanpa tahun, hal. 27

<sup>95</sup> Saidin, Op. Cit, 1995, hal. 270.

<sup>100</sup> A. Russan, **Prosedur Pendaftaran Merek, Bahan Diskusi dan Pelatihan HKI**, Direktorat Merek, 1997, hal. 3.

1. Mempunyai fungsi pembeda
2. Merupakan tanda pada barang dagang atau jasa
3. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan
4. Bukan menjadi milik umum
5. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang, atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Melihat arti kata merek dan obyek yang dilindunginya, maka fungsi daripada keberadaan merek itu sendiri adalah :<sup>106</sup>

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. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
4. Menunjukkan asal barang / jasa dihasilkan

Fungsi merek jika ditinjau dari sudut pandang produsen, pedagang, maupun konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>107</sup>

1. Bagi produsen

Merek digunakan untuk jaminan hasil produksinya,

---

<sup>106</sup> Direktorat Jenderal HKI, Merek, [http:// www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id), Direktorat Jendral HKI

<sup>107</sup> Kholis Roisah, **Pengantar Merek**, Bahan Pelatihan Konsultan Hukum HKI Angkatan I, FH UNDIP, Semarang, 2002, hal. 1

khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya.

2. Bagi pedagang

Merek (umumnya) digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar.

3. Bagi konsumen

Merek diperlukan untuk memberikan pilihan barang dan jasa yang diperlukan berdasarkan prioritas kebutuhannya

Sedangkan menurut Sentosa Sembiring, fungsi keberadaan merek adalah :<sup>108</sup>

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

Selama ini banyak juga para pengusaha yang tidak memperhitungkan untuk membangun merek yang sebenarnya lebih sulit untuk dilakukan, tetapi yang dipersoalkan adalah sulitnya mendapatkan modal. Menurut Hermawan Kartajaya bahwa sekalipun punya modal yang kuat, tanpa bisa membangun dan mengelola merek, maka usahanya tidak akan jalan.<sup>109</sup> Padahal jika sebuah merek dapat dibangun, maka seorang pengusaha mampu mengeruk keuntungan besar yang di dapat dari kehadiran merek tersebut bagi kemajuan usahanya.

---

<sup>108</sup> Sentosa Sembiring, **Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek**, Yrama Widya, Bandung, 2002, hal. 32

<sup>109</sup> Hermawan Kartajaya, artikel **Aspek Penting Membangun Sebuah Merek**, Majalah SWA Nomor 08 / XVIII / 18 April – 1 Mei 2002, hal. 1)

Selain hal tersebut di atas, maka kriteria lain yang dapat digunakan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, dapat juga ditentukan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus merek terkenal GIORDANO antara Giordano Ltd. Melawan Woe Budi Hermanto, Nomor 426PK / Pdt. / 1994, tanggal 3 November 1995, dan putusan Mahkamah Agung terhadap perkara ini mengandung beberapa prinsip :<sup>121</sup>

1. Seseorang berkewajiban untuk menegakkan prinsip dan iktim perdagangan bebas dan persaingan bebas. Kondisi dan iktim yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala semua hangsa menghormati pemilik atau pemegang hak, baik pada pasar domestic maupun pada pasar internasional, terlepas darimana asal barang itu. Oleh sebab itu siapa saja dilarang untuk melakukan persaingan curang (*unfair competition*) dengan melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi, terjemahan) terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat
2. Semua tindakan "mengelabui" dan "mengembangkan" terhadap sebuah merek yang pada akhirnya akan membahayakan dan merugikan, baik untuk pemilik atau pemegang hak dan masyarakat konsumen haruslah dianggap dan dikualifikasi sebagai "pelanggaran dengan sengaja" dan "perbuatan memperkaya diri secara tidak sehat" atau "*unjust enrichment*"

Pada masa global seperti saat ini, merek terkenal semakin menjadi incaran bagi para pelanggar merek. Hal ini terjadi karena *goodwill* yang melekat pada merek terkenal akan memberi

---

<sup>121</sup> Cita Citrawnida Priapantja, **Tinjauan Perbandingan Atas Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia Dengan Negara-Negara Maju**, Makalah disampaikan dalam Temu Wicara Mengenai Merek Terkenal, Ditjend HKI, Tangerang, 21 Maret 2000, hal. 9

keuntungan yang sangat besar terhadap pemakainya sehingga para pengusaha yang melakukan pelanggaran merek ini tidak segansegan untuk mengambil jalan pintas secara tidak layak dalam meraup keuntungan pribadi baik dengan cara memalsu ataupun mendompleng reputasi dari merek terkenal tersebut. Dalam hal ini oleh Soetikno Soedarjo dijelaskan bahwa merek dunia sudah memiliki konsep yang kuat, memiliki *track record* keberhasilan yang baik, sehingga ia menilai merek itu sendiri sudah bekerja sekitar 40 dari kesuksesan yang bakal diraih.<sup>123</sup>

Indikasi geografis seringkali dihubungkan dengan merek, hal ini karena ada unsur yang menunjukkan kesamaan pada keduanya. Kesamaan itu adalah keduanya berwujud sebagai suatu tanda yang memberikan ciri dan kualitas tertentu memiliki daya pembeda terhadap barang yang dihasilkan.

Pada merek tanda yang digunakan berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Sedangkan tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang direkatkan pada barang yang dihasilkan, yang dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Sebelum diatur dalam Pasal 22 ayat (1) TRIPs, perlindungan terhadap indikasi geografis diatur dalam bentuk petunjuk sumber

---

<sup>123</sup> Rhenald Kasali, Bedah Bisnis Bersama Rhenald Kasali : **Mengembangkan Merek Dunia**, [http:// www.detik.com](http://www.detik.com), 3 Mei 2002, hal. I

(*indications of source*) dalam Madrid Agreement dan sebutan asal (*appellation of origin*) dalam Lisbon Agreement.<sup>126</sup> Pengaturan terhadap perlindungan indikasi geografis ini merupakan hasil daripada tekanan negara Prancis yang kecewa karena sejumlah negara-negara Eropa memproduksi Champagne yang merupakan minuman anggur khas Prancis, walaupun minuman ini diproduksi oleh negara-negara bersangkutan dan kualitasnya dapat dianggap setingkat dengan Champagne<sup>127</sup> Dalam hal ini konsekuensi terhadap kasus Champagne ini menurut A. Zen Umar Purba adalah jika suatu daerah yang punya produk pertanian A dan ada ciri khususnya, daerah lain tidak boleh memproduksi atau menanam produk itu sendiri dengan menggunakan nama daerah itu.

Dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan bahwa pengertian nama tempat dapat berasal dari nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan.

Menurut Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dijelaskan mengenai pengertian dari indikasi geografis, yaitu :

---

<sup>126</sup> Domingo P. Peta, **Indikasi Geografis Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) : Kesiapan Indonesia dan Peluang yang Dapat Diambil**, Lembaga Kajian Hukum Teknologi – FH. UI, 2001, hal. 2.

<sup>127</sup> Sudargo Gautama, Rizawanto Winata, **Konvensi-Konvensi Hak Milik Intelektual Baru untuk Indonesia** (1997), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal 24.

*"Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dan kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan"*

Indikasi geografis ini akan mendapatkan perlindungan setelah dilakukan pendaftaran terlebih dahulu (diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek). Permohonan pendaftarannya dapat diajukan oleh :

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan (maksudnya adalah lembaga pemerintah atau lembaga resmi lainnya seperti koperasi, asosiasi, dan lain-lain), yang terdiri atas :
  - a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam
  - b. Produsen barang hasil pertanian
  - c. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri
  - d. Pedagangan yang menjual barang tersebut
2. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu
3. Kelompok konsumen barang tersebut

Hal ini sangat berbeda dengan indikasi asal karena terhadap indikasi asal tidak diperlukan pendaftaran dalam mendapatkan perlindungan hukum karena semata-mata hanya untuk menunjukkan asal suatu barang atau jasa. Sehingga apabila suatu tanda harus dilindungi berdasarkan indikasi geografis tetapi tanda tersebut tidak

didaftarkan, maka tanda tersebut tetap mendapat perlindungan juga berdasarkan indikasi asal.

## **2. Pengaturan City Branding Menurut UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek**

UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (UUM), sejak ditetapkan pada Agustus 2001 hanya mengatur definisi tentang merek pada Pasal 1, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (1). 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 dan jasa.
2. Pasal 1 ayat (2). 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.
3. Pasal 1 ayat (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.
4. Pasal 1 ayat (4). Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang/dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang secara bersama-sama atau



atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan / atau jasa sejenis lainnya.

Pasal-pasal yang memberikan penjelasan tentang definisi merek di atas tidak ada yang secara eksplisit maupun implisit menyebutkan *city branding*. Hal ini bisa jadi disebabkan karena pada waktu UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek disahkan pada Agustus 2001, kosa kata *city branding* tidak familiar didengar dan digunakan seperti sekarang ini. Tentu saja kalau *city branding* sudah familiar pada saat UUM tersebut di atas dibuat, kosa kata *city branding* dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, seperti awal mula Indonesia menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang berasal dari bahasa asing, yaitu *intellectual property rights*.

Ketiadaan definisi *city branding* ternyata bukan hanya pada UUM saja, hal ini juga tidak di atur oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam peraturan-peraturan yang lain<sup>41</sup>.

Upaya untuk mendapatkan definisi tentang apa yang dimaksud dengan *city branding* hanya bisa didapat dari beberapa akademisi dan praktisi saja.

Saxone Woon, *managing director Immortal the design station* dari Singapura mengatakan *brand* sebagai apa yang Anda katakan pada teman-teman, setelah melewati satu pengalaman. *Brand* tidak sekedar nama, logo atau citra grafis, *brand* mengkomunikasikan

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan Dwi Agustine, Pegawai Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

secara jelas tentang suatu produk, jasa, atau sesuatu hal yang lain<sup>42</sup>. Sehingga, ketika *brand* dikaitkan dengan sebuah kota, maka *brand* tersebut harus bisa mengkomunikasikan dengan jelas seperti apa kota tersebut, apa saja yang dimilikinya, dan mengapa kota tersebut patut mendapat perhatian, sehingga siapapun yang bertandang ke kota tersebut, atau penduduk kota itu sekalipun, dapat memaparkan secara singkat citra kota tersebut. Maka, *city branding* dapat dikatakan sebagai strategi dari suatu negara atau daerah untuk membuat positioning yang kuat didalam benak target pasar mereka, seperti layaknya positioning sebuah produk atau jasa, sehingga negara dan daerah tersebut dapat dikenal secara luas di seluruh dunia.

Menurut Jasrizal Chaniago<sup>43</sup>, praktisi dari Sumatera Barat, *city branding* adalah proses atau usaha membentuk merek dari suatu kota untuk mempermudah pemilik kota tersebut untuk memperkenalkan kotanya kepada target pasar (*investor, tourist, talent, event*) kota tersebut dengan menggunakan kalimat *positioning*, slogan, *icon*, eksibisi, dan berbagai media lainnya. Sebuah *city branding* bukan hanya sebuah slogan atau kampanye promosi, akan tetapi suatu gambaran dari pikiran, perasaan, asosiasi dan ekspektasi yang datang dari benak seseorang ketika seseorang tersebut (prospek atau customer) melihat atau mendengar sebuah nama, logo, produk,

---

<sup>42</sup> Saxone woon, dalam makalah Irvan, A. Noe'man, **City Branding, Bandung Emerging Creative City**, 2008

<sup>43</sup> <http://jasrizalchanniagho.blogspot.com/2008/08/city-branding.html>

layanan, event, ataupun berbagai simbol dan rancangan yang menggambarkannya.

Kriteria-kriteria yang mendasari penilaian apakah sebuah slogan dan logo itu termasuk *city branding* atau tidak, harus memenuhi diantaranya<sup>44</sup>:

1. *Attributes: Do they express a city's brand character, affinity, style, and personality?* (menggambarkan sebuah karakter, daya tarik, gaya dan personalitas kota)
2. *Message: Do they tell a story in a clever, fun, and memorable way?* (menggambarkan sebuah cerita secara pintar, menyenangkan dan mudah atau selalu diingat)
3. *Differentiation: Are they unique and original?* (unik dan berbeda dari kota-kota yang lain)
4. *Ambassadorship: Do they inspire you to visit there, live there, or learn more?* (Menginspirasi orang untuk datang dan ingin tinggal di kota tersebut)

Ananto Pratikno, dosen Universitas Indonesia, mendefinisikan *city branding* sebagai sebuah proses pengenalan sebuah kota yang diwakilkan pada *icon*, *duta* atau *events* yang diselenggarakan di kota

---

<sup>44</sup> Ibid

yang bersangkutan sehingga kota tersebut akan dikenal sebagai kota yang unik dan lain dari kota lain<sup>45</sup>.

Berdasarkan beberapa definisi *city branding* di atas, para tokoh di atas memasukkan dan menyebutkan slogan dan logo pada pengertian *city branding*, dan menekankan bahwa *city branding* adalah proses awalan untuk mengenalkan potensi dari daerah yang dimaksud. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dalam UUM hanya unsur-unsur *city branding* yang sudah disebutkan dan diatur secara eksplisit.

## **B. PENDAFTARAN *CITY BRANDING* KE DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### **1. Pendaftaran Merek Dengan Sistem Deklaratif**

Merek bukan hanya sekedar mencerminkan barang atau jasa tertentu, tetapi lebih dari itu juga menunjukkan reputasi dari produsennya. Oleh karena itu dianggap sebagai sebuah hasil kekayaan intelektual yang berharga dan perlu dilindungi dari penggunaan oleh pihak lain atau peniru.

Perlindungan merek dalam sistem deklaratif tidak memberikan suatu kepastian hukum melalui pendaftaran merek

---

<sup>45</sup> <http://anantopratikno.blogspot.com/2007/10/city-branding-apaan-tuh.html>

karena dalam sistem deklaratif ini tidak menerbitkan suatu hak atas merek. Sifat dari pendaftaran merek dalam sistem deklaratif ini hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) saja.

Pada sistem deklaratif ini dikenal pula dengan *first to use principle* yaitu perlindungan hukum hak atas merek didasarkan pada pemakaian pertama, sehingga siapapun yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemakai pertama atas suatu merek, maka ia berhak atas merek yang bersangkutan tersebut. Sehingga penggunaan terhadap sistem deklaratif ini memiliki keuntungan antara lain :<sup>131</sup>

1. Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formil saja terdaftar mereknya, akan tetapi orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya
2. Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan merek tersebut. Jadi orang yang telah memakai suatu merek tidak dapat dilarang pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian secara formil mendaftarkan merek tersebut.

Pengaturan mengenai merek di Indonesia telah dimulai

---

<sup>131</sup> Hartono Prodjomardjono, **Undang-Undang Merek 1961 dan Permasalahan-Permasalahannya Dewasa Ini**, Kumpulan Seminar Hukum Atas Merek oleh BPHN tanggal 16 -18 Desember 1976, Bina Cipta, Jakarta, 1978, hal. 20

sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda, peraturan perundang-undangan merek di Indonesia berdasarkan pada *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Stb. 1912 Nomor 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214 Kemudian beberapa tahun setelah Indonesia merdeka yaitu dalam periode 1945 hingga 1961 berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, maka RIE 1912 masih tetap berlaku.

Pengaturan kepemilikan merek secara nasional pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan<sup>133</sup>. Sekalipun merupakan produk perundang-undangan nasional, tetapi Undang-Undang Merek ini dianggap sebagai terjemahan dari Undang-Undang Merek yang pernah diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Perbedaannya antara lain adalah jangka waktu perlindungan merek yang sebelumnya selama 20 (dua puluh) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun<sup>134</sup> disamping pula pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 berlaku pengkelasan pada barang, sedangkan pada RIE 1912 hal tersebut tidak dikenal.

---

<sup>133</sup> C.S.T. Kansil, **Hak Milik Intelektual : Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan**, Hak Cipta, Bumi Aksara, Jakarta. 1990, hal. 81)

<sup>134</sup> Insan Budi Maulana, **Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-h: onvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)**, Citra Aclitya Bakti, Bandung, 1999, hal. 1)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini mendasarkan pada sistem deklaratif. Dalam sistem deklaratif suatu merek yang telah didaftarkan pada instansi yang berwenang oleh pendaftarnya atau pemilik merek, kemudian akan diberikan tanda bukti pendaftaran yaitu berupa surat pendaftaran merek oleh instansi yang berwenang tersebut (pada saat itu masih bernama Kantor Milik Perindustrian). Pemberian surat pendaftaran merek bukanlah tanda bukti hak atas merek (sertifikat merek) akan tetapi dapat dipergunakan sebagai bukti<sup>136</sup> tentang adanya pemakaian pertama merek.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini pula suatu prinsip teritorial dianut secara tegas<sup>137</sup> yang tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang tersebut mengenai pemakai merek pertama. Maksud daripada prinsip teritorial ini menurut A. Zen Umar Purba bahwa biar merek terkenal apapun, selagi belum ada pendaftaran merek termaksud di negara itu, bebas didaftarkan oleh siapapun<sup>138</sup>, misalnya Mc Donald di negara A belum terdaftar, kemudian restoran di

---

<sup>136</sup> Djumeno Darmodidjojo, **Garis-garis Besar Hukum Acara Perdata** : Kumpulan Kuliah Prof. **B.R.M. Hapsoro Wresniwiro Hadiwidjojo**, Tanpa Penerbit, Semarang, 1976, hal. 65

<sup>137</sup> T. Mulya Lubis, **Hukum dan Ekonomi**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal. 49

<sup>138</sup> **A. Zen Umar Purba, Pokok-Pokok Sambutan Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, Temu Wicara Merek Terkenal, Tangerang, 21 Maret 2000, hal. 2**

negara A boleh mendaftarkan produknya dengan merek "Mc Donald"

Sementara itu terhadap pengertian pemakai merek pertama itu sendiri menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan haruslah ditafsirkan sebagai pemakai pertama di Indonesia. Hanya saja kemudian secara tegas melalui yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa yang disebut pemakai pertama merek adalah orang yang menggunakan merek pertama yang diketahui beritikad baik, sebagaimana putusan Nomor 667 K / Sip / 1977, putusan Nomor 3038 K / Sip / 1981 dan putusan Nomor 341 PK / Pdt / 1986 maupun putusan 677 K / sip / 1972 tentang perkara merek "Tancho"

Jika dibandingkan dengan merek yang tidak terdaftar, maka pemakai merek akan mengalami kesulitan dalam usahanya untuk membuktikan diri sebagai pemakai pertama jika suatu ketika terjadi sengketa merek. Karena seperti kita ketahui bahwa dalam suatu perkara perdata, maka bukti surat inilah yang paling diutamakan karena peristiwanya mudah diungkapkan dibandingkan dengan bukti keterangan saksi-saksi.

Yang dimaksud dengan alat bukti tertulis atau surat



adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata surat tersebut dibagi menjadi surat akta dan surat bukan akta / surat biasa. Untuk surat akta dibagi lagi menjadi surat akta resmi (otentik) dan surat akta di bawah tangan. Sementara itu pengertian dari akta itu sendiri menurut Pitlo adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat<sup>143</sup>

Dalam hal ini oleh surat pendaftaran merek dapat digolongkan ke dalam bentuk surat yang bukan akta. Kekuatan pembuktian surat yang bukan akta / surat biasa tidak sebagai bukti yang sempurna, masih memerlukan tambahan alat bukti lain<sup>146</sup> Surat yang bukan akta di dalam hukum pembuktian mempunyai nilai pembuktian bebas yang sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim Sehingga jika terjadi sengketa mengenai kepemilikan merek dalam sistem dekiaratif

---

<sup>143</sup> Teguh Samudera, **Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata**, Alumni, Bandung, 1992, Ital. 37

<sup>146</sup> R. Subckti, **Hukum Pembuktian**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1978, hal. 27

ini, maka seseorang yang telah mendaftarkan mereknya belum tentu memenangkan perkaranya jika tidak dapat membuktikan sebagai pemakai merek pertama.

## **2. Pendaftaran *City Branding* Ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual**

Upaya untuk mendaftarkan *city branding* sebenarnya adalah tindak lanjut dari munculnya sebuah merek yang pengertiannya diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sampai Pasal 1 ayat (4).

UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek hanya mengatur merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Keduanya di atur dalam Pasal 4 sampai Pasal 6.

### 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
- c. Telah menjadi milik umum; atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

#### Pasal 6

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

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara

atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan aturan tersebut, maka selain hal-hal yang disebutkan di atas, masih berpotensi untuk dijadikan sebagai salah satu bagian dari merek dan bisa didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Ketiadaan pengaturan *city branding* dalam UU tersebut menyebabkan perlunya membuat analogi antara *city branding* dengan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dan sudah resmi dan bisa didaftarkan sebagai merek.

Berdasarkan beberapa definisi *city branding* yang terdapat pada pembahasan masalah pertama di atas, maka dengan menggunakan perumpamaan, menurut penulis secara prinsip *city branding* sama dengan konsep *Indonesian Idol*. *City branding* dan *Indonesia Idol* adalah kegiatan atau *event* yang dilaksanakan untuk tujuan tertentu. Apabila penyanyi yang menjadi tujuan pada *Indonesia Idol*, maka *city branding* mengharapkan supaya ada penambahan investasi dan jumlah turis yang berkunjung setelah konsep *city branding* mulai dijalankan. Apabila *Indonesian Idol* bisa didaftarkan sebagai hak merek, maka *city branding* juga punya

kemungkinan yang sama besar untuk didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

### **C. SEMARANG PESONA ASIA SEBAGAI SALAH SATU *CITY BRANDING***

Menurut Harini Krisniati<sup>46</sup>, Kepala BKPM-PB dan A Kota Semarang, juga sekretaris pelaksana Semarang Pesona Asia (SPA), SPA adalah kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang yang didasarkan pada pengembangan visi Kota Semarang, yaitu Kota Metropolitan yang Religius Berbasis Perdagangan & Jasa. SPA difokuskan pada 5 (lima) sektor, yaitu:

1. Urusan Penanaman Modal
2. Urusan Pariwisata
3. Urusan Budaya
4. Urusan Industri
5. Urusan Pemerintahan Umum

Semarang Pesona Asia yang merupakan inisiatif dari Walikota Kota Semarang, Sukawi Sutarip. Inisiatif ini didasari oleh kunjungan kerja Sukawi ke Cina pada Tahun awal 2007<sup>47</sup>. Saat kunjungan kerja

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Harini Krisniati, Kepala BKPM PB dan A Kota Semarang

<sup>47</sup> Sosialisai Semarang Pesona Asia, HSBC, Juli 2007

tersebut salah satu hal yang cukup menjadi inspirasi Sukawi adalah pengelolaan sungai di Kota Cina dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Cina.

Gambar di bawah ini adalah logo dari Semarang Pesona Asia



Beberapa hal yang menjadi tujuan dan alasan digelarnya SPA, adalah sebagai berikut<sup>48</sup>:

---

<sup>48</sup> Presentasi Road Show Semarang Pesona Asia

1. SPA adalah “Jendela Asia” yang memberikan nilai tambah ilmu pengetahuan tentang perkembangan peradaban dan budaya bangsa-bangsa di Asia
2. Ajang Promosi bidang perdagangan, jasa maupun investasi
3. Membangun kembali masa keemasan kota Semarang dalam skala internasional
4. Bentuk nyata keinginan dan partisipasi seluruh komponen masyarakat Semarang untuk mencitrakan Kota Semarang yang mempesona
5. Menggalang Persatuan dan Kesatuan untuk Mewujudkan Persahabatan Dunia
6. Mensinergikan Potensi Wilayah untuk mendorong Laju Pertumbuhan Ekonomi antar Kota/ Kabupaten se – Jawa Tengah, kota-kota se – Indonesia/ Asia
7. Melahirkan inisiatif dan mengembangkan motivasi masyarakat secara luas
8. Mengembangkan *Trade, Tourism, Investment* yang implikasinya meluas ke seluruh Jawa Tengah, Indonesia dan Asia

Bentuk-bentuk kegiatan dari SPA ini dilaksanakan dengan 19 (Sembilan belas) macam kegiatan sebagai berikut<sup>49</sup>:

1. [Pagelaran Tari](#)

---

<sup>49</sup> [www.semarangpesonaasia.com](http://www.semarangpesonaasia.com)



2. [Lomba Gambar Anak](#)
3. [Festival Film Inspirasi](#)
4. [Festival Cheng Ho](#)
5. [Festival Barongsai](#)
6. [Festival Jajan Pasar](#)
7. [Peragaan Busana Asia](#)
8. [Festival Masjid Agung](#)
9. [Mega Jateng Fair](#)
10. [Textile Exhibition](#)
11. [Semarang Heritage](#)
12. [Seminar Investasi](#)
13. [Seminar Kesehatan](#)
14. [Invitasi Futsal](#)
15. [Turnamen Golf](#)
16. [Wisata Kota](#)
17. [Great Sale](#)
18. [Lomba Photography](#)
19. [Pameran dan Asian Designer Show](#)

Manfaat SPA, menurut Harini, antara lain adalah sebagai berikut<sup>50</sup>:

PEMERINTAH :

---

<sup>50</sup> Presentasi, op. cit

1. Meningkatnya aksesibilitas kota/ kabupaten terhadap kota-kota kawasan Asia
2. Meningkatnya kemampuan daerah dalam pengembangan kota/ kab sesuai dengan potensi lokal dan saling kerjasama dengan kota-kota sekitarnya dlm pengembangan infrastruktur dan penataan lingkungan dalam mendukung perkembangan ekonomi kota
3. Tumbuhnya ekonomi yang berbasis kerakyatan
4. Mendorong pengembangan perkotaan yang saling memperkuat dan seimbang

#### SWASTA :

1. Dunia usaha dapat berperan dalam bidang perdagangan, pariwisata dan investasi internasional
2. Meningkatnya industri wisata dan perdagangan
3. Meningkatnya posisi tawar terhadap produk lokal
4. Membangun jejaring dengan para buyer antar daerah dan negara
5. Mengetahui prospek produk dalam kaitannya dengan standar dan skala internasional
6. Menjajaki peluang pasar yang lebih luas

#### MASYARAKAT :

1. Berkembangnya sektor ekonomi mikro
2. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih positif
3. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya antar daerah dan antar negara
4. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran untuk mendukung industri wisata daerah masing-masing
5. Meningkatnya keterlibatan emosional terhadap kota masing-masing
6. Membangkitkan kebanggaan warga atas kota masing-masing

Apa yang dilakukan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dengan SPA ini agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Jawa Tengah. Tanpa *event* dan hanya dengan logo gambar sumping atau hiasan, Pemerintah Jawa Tengah mengusung slogan. *Central Java: Passion, Strength, and Heritage* dan mendeklarasikannya sebagai *branding* Jawa Tengah.

Ada baiknya kalau kita menggunakan beberapa penjelasan dan definisi tentang *city branding* dari beberapa tokoh, diantaranya:

Saxone Woon, *managing director Immortal the design station* dari Singapura mengatakan *brand* sebagai apa yang Anda katakan pada teman-teman, setelah melewati satu pengalaman. *Brand* tidak sekedar nama, logo atau citra grafis, *brand* mengkomunikasikan secara jelas

tentang suatu produk, jasa, atau sesuatu hal yang lain<sup>51</sup>. Sehingga, ketika *brand* dikaitkan dengan sebuah kota, maka *brand* tersebut harus bisa mengkomunikasikan dengan jelas seperti apa kota tersebut, apa saja yang dimilikinya, dan mengapa kota tersebut patut mendapat perhatian, sehingga siapapun yang bertandang ke kota tersebut, atau penduduk kota itu sekalipun, dapat memaparkan secara singkat citra kota tersebut.

Menurut Jaszrizal Chaniago<sup>52</sup>, praktisi dari Sumatera Barat, *city branding* adalah proses atau usaha membentuk merek dari suatu kota untuk mempermudah pemilik kota tersebut untuk memperkenalkan kotanya kepada target pasar (*investor, tourist, talent, event*) kota tersebut dengan menggunakan kalimat *positioning*, slogan, *icon*, pameran, dan berbagai media lainnya.

Kriteria-kriteria yang mendasari penilaian apakah sebuah slogan dan logo itu termasuk *city branding* atau tidak, harus memenuhi diantaranya<sup>53</sup>:

1. *Attributes: Do they express a city's brand character, affinity, style, and personality?* (menggambarkan sebuah karakter, daya tarik, gaya dan personalitas kota)
2. *Message: Do they tell a story in a clever, fun, and memorable way?* (menggambarkan sebuah cerita secara pintar, menyenangkan dan mudah atau selalu diingat)

---

<sup>51</sup> Saxone woon, op. cit

<sup>52</sup> <http://jasrizalchaniago>, op. cit

<sup>53</sup> Ibid

3. *Differentiation: Are they unique and original?* (unik dan berbeda dari kota-kota yang lain)
4. *Ambassadorship: Do they inspire you to visit there, live there, or learn more?* (Menginspirasi orang untuk datang dan ingin tinggal di kota tersebut)

Ananto Pratikno, dosen Universitas Indonesia, mendefinisikan *city branding* sebagai sebuah proses pengenalan sebuah kota yang diwakilkan pada *icon*, duta atau *events* yang diselenggarakan di kota yang bersangkutan sehingga kota tersebut akan dikenal sebagai kota yang unik dan lain dari kota lain<sup>54</sup>.

Panitia Pengarah pembuatan *Central Java: Passion, Strength, and Heritage*, Adi Ekopriyono, mengatakan bahwa *branding* sama dengan roh, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa saling terlepas dengan nama daerah yang diiringinya. *Branding* tidak sekadar mengomunikasikan, melainkan menjadi tanggung jawab semua pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan, dan bagi suatu daerah menjadi semacam nilai tawar yang membedakannya dari nilai tawar daerah lain

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapatlah dikatakan kalau Semarang Pesona Asia yang dideklarasikan pada 9 Agustus 2007 lebih dapat dikatakan sebagai *branding* dari pada *Passion, Strength, and Heritage* milik Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>54</sup> <http://anantopratikno>, op.cit

Kota Semarang mengikutsertakan *icon, events*, dan beberapa hal konkrit yang lain ketika mendeklarasikan Semarang Pesona Asia.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek belum mengatur tentang *city branding* sebagai salah satu kelas dalam hak merek yang bisa didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya definisi pada ketentuan umum atau pun keterangan pada penjelasan UU tersebut yang menyebutkan *city branding*.
2. *City Branding* berpotensi didaftarkan sebagai salah satu merek jasa atau dagang ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan karena *city branding* tidak termasuk salah satu dari beberapa poin yang mengakibatkan merek tidak dapat didaftarkan ataupun merek ditolak pendaftarannya.
3. Semarang Pesona Asia dapat dikategorikan sebagai *city branding* karena Semarang Pesona Asia memenuhi unsur-unsur *city branding* sebagaimana disebutkan dalam beberapa definisi di atas.

## **B. SARAN**

Hasil pembahasan dalam tesis ini adalah hasil yang dapat diberikan penulis, yaitu saran-saran sebagai berikut:

1. Mendesak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual membuat aturan sementara yang dapat mengakomodir pendaftaran *city branding* yang tidak bertentangan dengan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek.
2. Mendesak DPR RI melakukan perubahan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek. Hal ini perlu dilakukan mengingat *city branding* belum diatur dalam UU tersebut, sedangkan pada saat sekarang *city branding* lazim digunakan berbagai daerah untuk meningkatkan investasi dan motif ekonomi lainnya. Sehingga apabila *city branding* telah berhasil menjadi sebuah komoditas ekonomi, UU sudah mengatur hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa, Amir, dan Margono, Suyud, *Komersialisasi Aset Intelektual*, Jakarta, Grasindo, 2002
- Afrillyanna Purba, dkk, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Merek Seni Tradisional Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Merek, 2005.
- Arthur, John & William H. Shaw, (ed), **Readings in the Philosophy of Law, 2nd edition**, Prentice Hall, New Jerly: 1993
- Bintang, Sanusi dan Dahlan, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis**, 2000, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Damian Eddy, *Hukum Hak Merek*, Edisi Kedua-Cetakan Ke-3, Bandung, PT. Alumni, 2005.
- Djumhana, Muhammad, dan R Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)**, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Leaffer, Marshall, **Understanding Copyright Law**, Matthew Bender & Company Incorporated, New York: 1998
- Lindsey, Tim, dkk, **Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar**, Bandung : PT Alumni, 2006.
- Marpaung, Laden, **Tindak Pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual**, 1995, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, (Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).
- Muhammad Abdulkadir, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2001).

- Mulya Lubis, Todung dan Duchboum Richard M, **Peranan hukum dalam Perekonomian di Negara berkembang**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta: 1986
- Maulana, Insan Budi, **Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)**, Jakarta : PT Hecca Mitra Utama, 2005.
- Mahmud, Peter, **Penelitian Hukum**, Jakarta, Prenada Media, 2004.
- Marpaung, Laden, **Tindak Pidana terhadap Hak Kekayaan Intelektual**, 1995, Jakarta: Sinar Grafika.
- M Friedman, Lawrence, **The Legal System : A Social Science Prespective New York**. 1978, Russel Foundation.
- Nawawi, H. Hadari, **Penelitian Terapan, Tanpa Tahun**, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwaningsih, Endang, **Perkembangan Hukum Intelctual Property Right**, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005
- Rahardjo, Satjipto, **Pengantar Ilmu Hukum**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Ricketson, Stainforth, **The Law of Intellectual Property**, The Law Book Company, New York: 1991
- Rositawati, Rona, **Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta Program Komputer Menurut UUHC**, Skripsi FH UNS, 2001.
- Riswandi, Budi Agus, **Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum**, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Saidin, OK., **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)**, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sardjono, Agus, **Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional**, Bandung, PT. Alumni, 2006.
- Sjahputra, Imam, **Hak Atas Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar**, Jakarta, Harvarindo, 2007
- Soedewi, Sri, Masjchoen Sofwan, **Hukum Perdata: Hukum benda**, 1981, Yogyakarta: Liberty.

- Soemitro, Ronny Hanitijo, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, 1988, Jakarta: Ghalis Indonesia.
- S, Soerjono dan Sri M, **Penelitian Hukum Normatif** (Suatu Tinjauan Singkat) 1985, Jakarta: Radja Press.
- S, Soerjono, **Pengantar Peranan Hukum**, 1984, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Press, 1984.
- Waluyo, Bambang, **Penelitian dalam Praktek**, 1991, Jakarta : Sinar Grafik.
- Wirawan, I ketut, **Budaya Hukum dan Disfungsi UUHC kasus masyarakat Seniman Bali**, Tesis Program Pascasarjana Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2000.

### **Seminar**

- Sambutan Dirjen HKI, makalah dalam seminar, *Peranan HKI dalam Persingan Pasar Bebas*, FH UNDIP, Semarang, 1999.
- Zen Oemar Purba, *Pokok-pokok Kebijakan Pembanguna Sistem HKI Nasional, Makalah seminar Prospect and Implementation of Indonesian Copyright, Patent and Trademark law*, Jakarta, 31 Juli-01 Agustus 2001
- Loekman Soetrisno, *Pembangunan Infrastruktur Pedesaan dan Liberalisasi Ekonomi, makalah* dalam buku Liberalisasi Ekonomi Pemerataan dan Kemiskinan, P3PK UGM dan Tiara Wacana, Yogyakarta, 1995.
- Latief, Dochak, *Perekonomian Indonesia di tengah Liberalisasi Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Asia-Pasifik Abad 21*, Makalah dalam buku Problema *Globalisasi* Perspektif Sosiologi hukum, Ekonomi dan Agama, Muhammadiyah University Press, UMS, Surakarta, 2000.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Merek.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Merek.

### **Internet**

[www.anantopratikno.blogspot.com](http://www.anantopratikno.blogspot.com)

[www.jasrizalchaniago.blogspot.com](http://www.jasrizalchaniago.blogspot.com)

[www.becc.wordpress.com](http://www.becc.wordpress.com)

[www.google.com](http://www.google.com)

