



**ARTI PENTING PENDAFTARAN MEREK UNTUK  
PERDAGANGAN BARANG DAN JASA  
(STUDI PENDAFTARAN MEREK DI KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH)**

**TESIS**

**Disusun**

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

**Oleh:**

**OKTIANA INDI HERTYANTI, SH**

**11010110400033**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S**

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

**2012**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian dunia, berlangsung sangat cepat, arus globalisasi dan perdagangan bebas serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan dengan lebih bervariasi, baik barang dan jasa produksi dalam negeri maupun barang impor. Hal ini berpengaruh pada hubungan antar bangsa yang menjadi saling tergantung baik dalam hal kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi.

Kesadaran masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang yang digunakan dalam produk barang dan atau jasa dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan permohonan pendaftaran merek yang digunakan pada barang dan atau jasa berkaitan dengan pesatnya perkembangan kegiatan ekonomi dan tingkat persaingan usaha yang tinggi diantara para pelaku usaha. Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat pesat dalam era globalisasi memungkinkan barang atau jasa yang diproduksi dan dipasarkan di suatu negara, dalam rentang waktu yang tidak lama dapat

dipasarkan di negara lain. Dengan menggunakan media internet, pemasaran barang atau jasa tidak lagi mengenal batasan waktu dan negara.

Dalam lalu lintas perdagangan barang dan jasa, setiap barang dan jasa yang diperdagangkan selalu menggunakan merek dagang, sebab sebagaimana diketahui bahwa fungsi dasar merek dagang adalah menjadi pembeda antara produk barang atau jasa dari satu produsen dengan produsen lainnya. Merek berfungsi sebagai tanda pengenal yang menunjukkan asal barang dan jasa, sekaligus menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya.<sup>1</sup> Dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 itu sendiri disebut bahwa merek adalah merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka atau kombinasi dari kesemuanya yang mempunyai ciri khas sendiri sehingga menjadi daya pembeda dengan produk lain dan digunakan dalam perdagangan barang maupun jasa. Selain sebagai pembeda, merek tertentu dalam kehidupan sehari-hari sering dianggap sebagai jaminan kualitas atas suatu barang atau jasa. Merek menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) serta reputasi suatu barang dan jasa hasil usaha sewaktu diperdagangkan.<sup>2</sup> Jaminan kualitas suatu barang atau jasa sangat berguna bagi produsen dalam persaingan usaha dan

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, "*Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*", Cetakan Ketiga, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, hal.170.

<sup>2</sup> Ibid.

sekaligus memberikan perlindungan jaminan produknya kepada konsumen.

Pada tingkatan yang paling tinggi merek berfungsi menciptakan suatu image atau kesan atau gengsi. Artinya bagi kalangan tertentu gengsi seseorang terletak pada barang atau jasa merek apa yang digunakan. Merek bahkan bisa membuat pemakainya menjadi percaya diri atau lebih dari itu, dapat menentukan kelas sosialnya<sup>3</sup>. Pada tingkatan inilah, maka merek akan menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial bagi pemiliknya.

Oleh karena alasan-alasan diatas maka perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting agar tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan pemilik merek. Saat ini perlindungan hukum merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana sesuai prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut, perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek yang mendaftarkan untuk pertama kalinya (*first to file system*).

Pada saat produsen telah berhasil memproduksi barang atau jasa dengan merek yang dikenal dan dibeli oleh konsumen, karena

---

<sup>3</sup> Mulyanto. 1994. *Sisi Lain Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek*, Varia Peradilan Nomor: 111, Desember 1994.

reputasi, kualitas dan image serta telah dipasarkan secara luas baik nasional maupun internasional, seringkali produsen juga mendaftarkan merek yang sudah terkenal tersebut untuk jenis dan kelas barang atau jasa lain. Namun demikian pendaftaran merek yang sudah dikenal dan mempunyai image serta reputasi yang bagus untuk jenis dan kelas barang atau jasa yang berbeda, juga sering kali tidak disertai dengan proses produksi dan pemasaran atau penggunaan merek dalam perdagangan. Penyebab tidak digunakannya merek terdaftar dalam perdagangan, bisa karena alasan ketidaksiapan produksi atau kesengajaan produsen untuk melakukan reservasi hak. Reservasi hak atas suatu merek dapat merugikan perkembangan merek dan perkembangan dunia usaha pada umumnya, sebab akan menghalangi orang lain yang secara nyata mempunyai potensi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa tersebut<sup>4</sup>. Pendaftaran merek sekedar untuk reservasi hak adalah diperkenan sebab merek hanya akan memiliki nilai ekonomi apabila dipergunakan dalam perdagangan.

Atas dasar pemikiran inilah maka Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001 tentang Merek, disamping memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek, yaitu untuk menggunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain mengggunakannya, Undang-Undang juga sekaligus membatasi hak-hak eksklusif pemilik merek

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 047/K/N/Hakl/2003 tanggal 24 Maret 2004

tersebut. Pembatasan Hak eksklusif pemegang merek dapat dilihat pada ketentuan Pasal 61 ayat (2), yang mengatur bahwa pendaftaran merek dapat dihapuskan apabila : a) tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dan b) digunakan tidak sesuai dengan barang atau jasa yang didaftarkan. Berdasarkan ketentuan pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tersebut terkandung suatu kewajiban bahwa pemilik merek terdaftar harus menggunakan sendiri atau memberikan ijin kepada orang lain untuk menggunakannya dalam perdagangan paling lambat 3 tahun sejak pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir. Pasal 61 ayat (2) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001, juga mewajibkan pemilik merek terdaftar yang sudah menggunakannya dalam perdagangan, untuk tidak menghentikan produksi dan pemasaran barang atau jasa dengan merek yang sudah terdaftar tersebut lebih dari 3 tahun. Dengan demikian pendaftaran merek pada dasarnya dimaksudkan agar merek tersebut dipergunakan dalam perdagangan, sebab merek hanya akan memiliki ekonomis jika dipergunakan dalam perdagangan. Merek yang dipergunakan dalam perdagangan inilah yang pada akhirnya dapat memajukan perekonomian nasional.

Undang-Undang yang berlaku terhadap merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Sebagaimana diketahui bahwa ada perbedaan mendasar antara Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang pendaftarannya

menganut sistem deklaratif dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang pendaftarannya menganut sistem konstitutif. Menurut prinsip pendaftaran merek dengan sistem deklaratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, perlindungan hukum merek diberikan kepada pemakai pertama (*first to use*), sedangkan menurut prinsip pendaftaran merek dengan sistem konstitutif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, perlindungan hukum merek diberikan kepada pendaftar pertama (*first to file*).

Oleh karena itu ruang lingkup pembahasan masalah dalam tesis ini adalah mengenai pendaftaran merek berdasarkan dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, atas suatu merek yang didaftar pertama kali berdasarkan Undang-Undang Merek nomor 21 Tahun 1961. Lebih khusus lagi untuk membahas alasan-alasan apa yang dapat digunakan untuk dalam pendaftaran suatu merek, dan dimana peran Kantor wilayah kementerian hukum dan ham jawa tengah dalam pendaftaran merek untuk perdagangan barang dan jasa.

## **B. Perumusan Permasalahan**

Adapun yang menjadi pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Arti Penting Pendaftaran Merek Untuk Kegiatan Perdagangan Barang dan Jasa?

2. Bagaimanakah Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Pendaftaran Merek?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan arti penting pendaftaran merek untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa di Jawa tengah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pendaftaran merek.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam kaitannya dengan pengaturan dibidang merek, khususnya mengenai pendaftaran merek untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa;
- b. Menambah wawasan mengenai tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah



dalam menangani permasalahan tentang pendaftaran merek;

- c. Sebagai suatu wacana akademik di bidang ilmu hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan lebih mendalam agar dapat diaplikasikan pada masyarakat luas.

## **2. Manfaat Praktis**

Sedangkan secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan referensi di bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai hukum merek.
- b. Sebagai masukan bagi upaya memberikan pengertian mengenai arti penting pendaftaran merek untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa.
- c. Sosialisasi mengenai wacana pengaturan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pendaftaran merek yang dipergunakan untuk perdagangan barang dan jasa.
- d. Sebagai sarana advokasi kepada masyarakat pelaku usaha terutama melalui sosialisasi ide dan wacana yang terkandung dalam penulisan ini.

## E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

### 1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian dalam rangka menyusun tesis harus disertai dengan pemikiran kerangka teoritis.<sup>5</sup> Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori adalah<sup>6</sup> (a) logis dan konsisten, yaitu dapat diterima akal sehat dan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka pemikiran itu. (b) teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai interelasi yang serasi mengenai gejala tertentu. (c) pernyataan - pernyataan tersebut mencakup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkupnya. (d) tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu. (e) teori harus dapat diuji kebenaran secara empiris.

Kerangka teori memiliki kegunaan untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta yang akan diselidiki atau diuji kebenarannya, mengembangkan sistem klasifikasi data, membina struktur konsep serta mengembangkan definisi, teori biasanya merupakan ikhtiar daripada hal-hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang

---

<sup>5</sup> Harkristuti Harkrinowo, dalam “*Diskusi Proposal Penelitian*” Badan Pembinaan Hukum Nasional”

<sup>6</sup> Ronny Haditijo Soemitro., “*Metodologi Penelitian Hukum*” Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan Kedua, 1985, Hal. 37

diteliti, memberikan kemungkinan mengadakan proyeksi terhadap fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin fakta tersebut akan muncul lagi pada masa mendatang, dan teori memberi petunjuk atas kekurangan - kekurangan yang ada pada pengetahuan peneliti.

Suatu merek, selain memiliki nilai ekonomis karena dapat menghasilkan profit yang besar juga keberadaannya memiliki suatu aspek hukum yaitu sehubungan dengan adanya perlindungan serta kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek di sini sesuai dengan bunyi pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 adalah :

*“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”*

Merek juga merupakan bagian dari HKI (hak kekayaan intelektual) merupakan aset yang harus dilindungi. Dalam hal ini terdapat beberapa teori mengenai perlindungan HKI seperti<sup>7</sup> :

a. Teori *Reward*

Pada dasarnya menyatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upayanya tersebut.

---

<sup>7</sup> Soetijarto. 1981. *Hukum Milik Perindustrian*. Jakarta : Liberty. hal 32

b. Teori *Recovery*

Penemu atau pencipta telah membuang tenaga, waktu dan uang, perlu diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. Teori *Incentive*

Teori ini mengatakan bahwa insentif diperlukan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan semangat menghasilkan penemuan dapat terjadi.

d. Teori *Expanded Public Knowledge*

Teori ini dikembangkan untuk bidang paten. Untuk mempromosikan dari penemuan dalam bentuk dokumen yang secara mudah tersedia untuk umum, maka diberikan kesempatan untuk menikmati hak khusus, hak eksklusif yang bersifat sementara.

e. Teori *Risk*

Mengemukakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil dari suatu penelitian yang mengandung resiko.

#### f. Teori *Public Benefit*

Disebut juga dengan “*Economic Growth Stimulus*”. HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Pengembangan ekonomi merupakan keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan HKI yang efektif.

## 2. Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan mengenai perlindungan merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia.<sup>8</sup> Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, seni, sastra, invensi di bidang teknologi.<sup>9</sup> Hak Kekayaan Intelektual perlu mendapatkan perlindungan karena penciptaannya memerlukan waktu dan tenaga serta biaya yang besar. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang telah mencurahkan karya pikiran, tenaga dan biaya adalah wajar

---

<sup>8</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Right )*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.hal.9.

<sup>9</sup> Budi Santoso, *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hal.3.

untuk mendapatkan kompensasi apabila Hak kekayaan Intelektual tersebut digunakan dalam bidang komersial.<sup>10</sup> Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptannya, termasuk didalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh intelektualnya.<sup>11</sup> Apabila tidak ada perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, bisa dipastikan akan terjadi penggunaan, peniruan kreatifitas dan kerja keras pihak lain tanpa batas yang menyebabkan tidak adanya keuntungan ekonomis bagi penemu atau pemilik Hak Kekayaan Intelektual, yang pada akhirnya akan mematikan kreatifitas dan menghambat kemajuan peradaban manusia.

Demikian juga dalam bidang merek, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, diperlukan pekerjaan otak dan biaya serta waktu yang panjang untuk menciptakan merek yang mempunyai daya pembeda dan daya tarik bagi konsumen. Tidak jarang produsen harus membayar mahal kepada pihak-pihak yang ahli dalam bidang pemasaran dan desain untuk menciptakan merek yang akan digunakan pada barang atau jasa yang diproduksinya. Oleh karena itu demi terciptanya tertib hukum dan kesejahteraan serta kemajuan peradaban dunia,

---

<sup>10</sup> Ibid,hal.32.

<sup>11</sup> Rochelle Cooper Dreyfuss, *Intellectual Property Law*, dalam *Fundamental of American Law*, Oxford University Press, New York, 1998,hal.508 sebagaimana dikutip oleh HD.Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003,hal.16.

perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk merek mutlak diperlukan.

Jika ditelusuri lebih jauh kebelakang, sebelum ada istilah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual seperti dalam berbagai konvensi internasional dan Undang-Undang seperti saat ini, Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan bagian dari benda tidak berwujud diatur dan dilindungi berdasarkan ketentuan pasal 499 KUHPerduta. Dalam Pasal 499 KUHPerduta, pengertian benda secara yuridis adalah segala benda yang dapat dijadikan obyek hak milik.<sup>12</sup> Selanjutnya yang dapat obyek hak milik adalah benda, dan benda itu dapat berupa barang dan hak.<sup>13</sup> Barang disini yang dimaksud adalah benda berwujud sedangkan hak adalah benda tidak berwujud. Sebagai pemilik benda, baik berwujud maupun tidak berwujud mempunyai hak untuk menikmati kegunaan dengan leluasa asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan umum.<sup>14</sup>

Sedangkan mengenai perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia secara nasional dimulai pada tahun 1961, atau 16 tahun setelah kemerdekaan, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Dalam konsiderannya, Undang-Undang Nomor

---

<sup>12</sup> R. Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, halaman 155.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Lihat pasal 570 KUHPerduta

21 Tahun 1961 ini merupakan pembaharuan dari *Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912*. Meskipun kenyataannya banyak ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 ini masih sejalan dan boleh dibilang merupakan pengoperan dari ketentuan-ketentuan dalam peraturan merek perindustrian tahun 1912 peninggalan zaman Hindia Belanda tersebut.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, menganut sistem pendaftaran deklaratif, dimana menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) perlindungan hukum diberikan kepada pemakai merek pertama. Pendaftaran merek dalam sistem deklaratif hanya merupakan dugaan sebagai pemakai pertama.<sup>16</sup> Artinya jika, ternyata dikemudian hari ada bukti bahwa pihak lain yang merupakan pemakai pertama, maka pendaftaran merek pertama tersebut tidak mendapat perlindungan hukum. Sistem deklaratif ini dianggap mengandung ketidakpastian hukum sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 yang diundangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 yang dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993.

Sejalan dengan perkembangan merek di tingkat Internasional, hukum merek di Indonesia kemudian

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.14.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.31



disempurnakan lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Oleh karena Undang-Undang Merek Tahun 1997 hanya bersifat melengkapi, menambah dan merubah ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Merek tahun 1992 dan bukan mengganti, maka keduanya berlaku sebagai Undang-Undang yang mengatur merek.<sup>17</sup>

Terakhir kali Undang-Undang merek di Indonesia diganti pada tahun 2001 dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1997, sehingga dengan demikian saat ini sepanjang mengenai merek maka yang berlaku hanya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

Definisi operasional dari istilah-istilah yang terdapat dalam merek dan digunakan dalam karya tulis ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-

---

<sup>17</sup> H.D.Effendy Hasibuan, *op.cit*, hal. 61.

angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa.

2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang didaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
3. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa 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.
4. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

5. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan pengertian bahwa Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang diperdagangkan oleh beberapa orang orang atau badan hukum secara bersama sama untuk membedakan dengan dan/atau jasa sejenis lainnya.
6. Perlindungan Merek adalah kekuatan hukum untuk melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek yang terdiri dari tiga standar perlindungan yang berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan diantara merek, suatu persamaan atau penambahan dari merek-merek dan persaingan curang merek<sup>18</sup>
7. Pendaftaran merek adalah serangkaian kegiatan yang pada dasarnya untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendataan dan pembagian klasifikasi barang dan jasa dalam merek sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat dan tepat berikut beberapa persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pendaftaran merek memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hal.22.

Hak eksklusif atas merek yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dapat digunakan sendiri oleh pemilik merek atau dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dari pengertian ini, agar suatu merek dapat dilindungi, merek tersebut harus didaftarkan. Pendaftaran merek diawali dengan permohonan pendaftaran merek. Permohonan adalah suatu permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HKI. Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh orang atau badan hukum.

Kerangka konseptual dalam tesis ini adalah doktrin-doktrin hukum merek sebagai dasar analisis data, yaitu :

1. *Azas Teritorialitas*

Azas ini dapat dirumuskan sebagai pembatasan ruang lingkup berlakunya perlindungan hukum atas suatu merek terdaftar. Batasannya adalah wilayah hukum dari negara-negara yang bersangkutan dimana merek tersebut didaftarkan. Konsekuensinya adalah suatu merek yang terdaftar di Indonesia tidak melindungi pemakaian merek tersebut di negara lain. Untuk dapat dilindungi di negara lain, maka merek tersebut harus pula didaftarkan disana. Hal ini sering ditafsirkan keliru “kalau

belum terdaftar di atau belum dipakai di Indonesia maka dapat didaftar dan dipakai oleh siapa saja”.<sup>19</sup>

Kebalikan dari hal ini adalah azas universalitas, yaitu azas yang didasarkan pada pemikiran bahwa hak atas merek timbul dari hak pribadi orang pertama kali memakai suatu merek, jadi harus mendapat perlindungan yang universal yang menembus batas-batas wilayah hukum negara dimana hak atas merek itu pertama kali diperoleh.<sup>20</sup>

## 2. Asas *National Treatment*

Azas *National Treatment* merupakan salah satu asas dasar yang penting di dalam kaitannya dengan perlindungan merek dalam kerangka hubungan antar negara. Asas ini menghendaki bahwa terhadap orang asing diberlakukan ketentuan yang dengan warganegara dari negara yang bersangkutan atau juga dapat dikatakan *Non Discrimination Treatment*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Gunawan Suryo Murcito. *Makalah Seminar Merek Yang Sudah Terkenal*. Tidak diterbitkan dan tanpa tahun.

<sup>20</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh Joseph Kohler seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman, dalam Stephen P. Ladas . *Patens, Trademarks and Related Rights Vol. II hal. 969-970*.

<sup>21</sup> *Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)* yang direvisi terakhir di Stockholm (1967) disahkan dengan KEPPRES no. 15/1997 tentang perubahan KEPPRES no. 24/1979. Lihat article 2 (National Treatment for National of Countries of The Union)

### 3. Asas Konstitutif

Asas ini dipakai sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Asas ini menentukan bahwa perlindungan merek diberikan kepada pendaftar pertama. Salah satu tujuan pokok yang terkandung dalam sistem ini melenyapkan atau memperkecil timbulnya perselisihan dimana hak atas merek didasarkan pemilikannya pada pendaftar pertama. Doktrin dan prinsip inilah yang menjadi landasan asas "*Prior In Tempore, Melior In Jure*" Hak utama berada di pendaftar pertama.<sup>22</sup>

### 4. Asas Deklaratif

Asas Deklaratif atau dikenal dengan asas *first use* yang maknanya adalah "hak atas merek didasarkan pada adanya pemakaian pertama". Asas ini dipakai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dalam upaya pengaktifan pelaksanaan hukum terhadap hak atas merek, seperti instrumen hukum Internasional seperti Konvensi Paris mengintrodusir berbagai bentuk upaya

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hal 106

hukum, salah satunya adalah perlindungan merek terkenal terhadap setiap bentuk persaingan curang.

Definisi dari persaingan curang dalam konvensi Paris tersebut adalah sebagai berikut “setiap perbuatan persaingan yang bertentangan dengan kejujuran dan kepatutan dalam praktek di bidang perindustrian dan perdagangan.”

Persaingan curang tersebut meliputi namun tidak terbatas pada perbuatan - perbuatan berikut ini:<sup>23</sup> (i) semua perbuatan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman dengan cara apapun terhadap perusahaan, barang-barang atau kegiatan perindustrian dan perdagangan saingannya. (ii) keterangan-keterangan yang tidak benar dan menyesatkan dalam kegiatan perdagangan yang sedemikian rupa sehingga dapat mencemarkan nama baik dari perusahaan, barang-barang, atau kegiatan-kegiatan perindustrian dan perdagangan dari saingannya. (iii) petunjuk atau keterangan yang apabila digunakan dalam kegiatan perdagangan dapat menyesatkan menimbulkan kesalahpahaman khalayak ramai tentang sifat, proses pembuatan, keistimewaan, kegunaan atau

---

<sup>23</sup> Gunawan Suryomurcito. *Op cit*, hal 273

jumlah dari barang-barangnya. Persaingan curang dengan sendirinya bersifat melawan hukum, karena undang-undang dan hukum memberikan perlindungan terhadap pergaulan yang tertib dalam dunia usaha.

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara tepat untuk melakukan sesuatu; dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan, jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Sedangkan “penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>24</sup>

Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan untuk mampu menemukan, menentukan, menganalisa suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode dapat memberikan pedoman tentang cara bagaimana seorang ilmuan mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang dihadapi.

---

<sup>24</sup> Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. PT Bumi Aksara. 2002. Hal.1



Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mempergunakan pengetahuan dari sumber-sumber primer dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip umum serta mengadakan ramalan generalisasi diluar sample yang diteliti.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan data-data yang akurat baik dari data primer maupun data sekunder, untuk itu harus digunakan metode penelitian tertentu agar didapat hasil penelitian yang memenuhi syarat baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. 1986. Hal 43

## **1. Metode Pendekatan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya tentang Merek, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan / digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan berdasarkan aspek hukum yang berlaku, dari sisi pendekatan normatif yang terkait dengan peraturan undang-undang nomor 21 tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 serta Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 yang digunakan sebagai acuan dalam memahami arti penting pendaftaran merek bagi perdagangan barang dan jasa serta berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mempunyai korelasi dengan masalah merek.

Penelitian ini juga melakukan pendekatan melalui studi pendaftaran merek terhadap permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini dengan pengaturan pendaftaran merek untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa. Hal ini diperlukan guna memperkaya wawasan berpikir terhadap tema yang

dibawakan dalam penelitian ini dan juga menekankan berbagai temuan hukum dalam kaitannya dengan tema dalam penelitian ini.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian dengan penguraian secara deskriptif analitis tentang pentingnya pendaftaran merek untuk perdagangan barang dan jasa dan kaidah-kaidah hukum seperti apa yang mesti diperhatikan dan akibat sebagai konsekuensi hukumnya

## **3. Sumber dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini, akan diteliti data sekunder. Dengan demikian kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu studi pustaka.

Data sekunder adalah data yang bersumber pada kepustakaan, yang berisikan pengetahuan ilmiah, dan berbentuk undang-undang merek no. 21 tahun 1997 dan undang-undang merek nomor 15 tahun 2001, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri, surat edaran Direktorat Jenderal serta peraturan lainnya yang merupakan produk legislatif dan eksekutif, *TRIPs* dibidang Hak Merek.

Guna mendapatkan deskripsi yang lengkap dari obyek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa studi

dokumen dan wawancara. Studi dokumen pendaftaran merek baik dalam sistem deklaratif maupun konstitutif sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen pemerintah yang termasuk kategori-kategori dokumen-dokumen lain.<sup>26</sup>

Data sekunder ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yang dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, konvensi-konvensi internasional, putusan pengadilan dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku mengikat yang terkait dengan penulisan tesis ini, di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia, peraturan pemerintah dan dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh badan-badan resmi pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah, majalah-majalah hukum dan hasil karangan ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, khususnya tentang pendaftaran merek.
3. Bahan hukum tersier, yang meliputi media massa, seperti majalah, surat kabar dan lain-lain yang memuat penulisan

---

<sup>26</sup> Sartono Kartodirdjo. 1983. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia. Hal. 56

yang dapat dipergunakan sebagai informasi bagi penelitian ini.

Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini maka yang dilakukan adalah dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)<sup>27</sup> yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan, yang dalam penulisan laporan penelitian ini penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca putusan pengadilan, buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah, dan berbagai peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Hukum Merek, serta media massa, yang merupakan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Disinilah, penulis melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber kepustakaan tersebut.

#### **5. Teknik Analisa Data**

Berbagai data yang dipergunakan kemudian akan diolah melalui Analisis dan konstruksi data dengan maksud memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hal. 66-67

mengenai tema ini. Analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif. Hal ini ditempuh guna memperoleh diskripsi mengenai obyek yang diteliti,<sup>28</sup> yaitu studi pendaftaran merek untuk perdagangan barang dan jasa dan peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pendaftaran merek.

### G. Jadwal Waktu Pelaksanaan Penelitian

Sistematika Pelaksanaan	WAKTU							
	MINGGU							
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Persiapan								
Pengumpulan Data								
Analisa Data								
Penyusunan Laporan								

## BAB II

<sup>28</sup> Ibid, hal 68-69

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Merek

#### 1. Merek Sebagai Salah Satu Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau dikenal dengan singkatan HKI, berasal dari terjemahan *Intellectual Property Rights* yang berasal dari hukum sistem Anglo Saxon.<sup>29</sup> Pada awalnya *Intellectual Property Rights* diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual, namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 diterjemahkan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual.

Secara substantif pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dikatakan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>30</sup> Sedangkan Helianti Hilman, dalam makalah yang berjudul *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI* memberikan pengertian bahwa yang dimaksud Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau

---

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2003, hal.1

<sup>30</sup> Ibid, hal.2

sekelompok orang atau entitas untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari karya intelektual yang mengandung HKI tersebut.<sup>31</sup>

Hak Kekayaan Intelektual ada agar dapat melindungi ciptaan serta invensi seseorang dari penggunaan atau peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin.<sup>32</sup> Karya-karya intelektual tersebut apakah dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi dilahirkan dengan mengorbankan tenaga, waktu, bahkan biaya. Sehingga perlindungan yang diberikan dalam HKI akan menjadikan sebuah insentif bagi pencipta dan inventor.

Berbagai alasan dikemukakan untuk membenarkan perlunya pengaturan HKI dalam rangka pemberian perlindungan hukum terhadapnya. Beberapa alasan tersebut diuraikan dibawah ini, yaitu sebagai berikut :

a. HKI sebagai hak milik pribadi

HKI merupakan bagian atau salah satu hak yang termasuk dalam hak milik pribadi. Konsep hak milik pribadi sudah lama dikenal dan mendapatkan pengaturan di dalam hukum berbagai negara. Pembeneran hak milik pribadi ini paling tidak telah dimulai pada saat John Locke

---

<sup>31</sup> Helianti Hilman, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI*, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang "Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya", 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta, hlm. 4.

<sup>32</sup> Eddy Damian, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, PT.Alumni, Bandung , 2003, hlm. 2.



memperkenalkan teori hak alamiahnya. Menurut John Locke (Hepburn, 1998 : 5) hak milik itu pada dasarnya dimiliki semua orang, tetapi pribadi tertentu mempunyai hak alamiah untuk menjadikan milik umum tersebut.

b. HKI sebagai pendorong kreatifitas

Ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kesusastraan merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari manusia. Manusia membutuhkannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia. Dengan kata lain, kualitas hidup manusia akan meningkat dengan meningkatnya jumlah dan kualitas kreatifitas manusia itu sendiri.

Untuk itu perlu adanya infrastruktur yang dapat mendorong munculnya hasil pemikiran yang lebih baik. Salah satu cara memberikan dorongan terhadap munculnya kreativitas tersebut adalah dengan pemberian penghargaan yang memadai kepada para pihak yang telah, sedang dan akan menghasilkan produk pemikiran yang dilindungi sebagai HKI tersebut. Penghargaan terhadap para pihak tersebut akan memberikan dampak positif untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Dalam konteks ekonomi, perlindungan HKI akan mendorong timbulnya investasi. Perusahaan-perusahaan akan terpacu untuk melakukan investasi pada kegiatan – kegiatan penelitian dan pengembangan atau pada industri dan perdagangan yang berbasis HKI. Pihak asingpun akan bersedia melakukan investasi di suatu negara apabila terdapat jaminan perlindungan yang cukup terhadap investasi di negeri tersebut.<sup>33</sup>

Munculnya investasi juga akan dapat berakibat pada pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. Dalam hal ini hukum HKI berperan sebagai infrastruktur pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pada umumnya.

c. HKI sebagai Hak Asasi Manusia

Ada pihak yang berpegang bahwa HKI merupakan bagian atau salah satu hak yang tercakup dalam pengertian hak asasi manusia (HAM). HAM sendiri merupakan hak-hak dasar yang diperoleh manusia secara kodrat, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan atau pengaturan hukumnya. Setiap orang secara alamiah berhak atas perlindungan HAMnya dan negara

---

<sup>33</sup> Sanusi Bintang. 2003. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta : BPHN hal. 6-7

berkewajiban untuk melindungi HAM setiap penduduk di negaranya.

Pemikiran HKI sebagai HAM relevan terutama dalam kaitannya dengan perlindungan pemilik atau pemegang HKI yang lemah, misalnya seniman, sastrawan, penulis, peneliti kecil atau kelompok masyarakat tradisional yang penghasilan ekonominya atau penghargaan lainnya yang diperoleh relatif kecil. Bahkan banyak diantaranya yang masih memiliki kesulitan untuk dapat hidup secara layak apabila hanya mencari nafkah dengan cara menghasilkan HKI. Diharapkan melalui perlindungan HKI akan dapat memberikan keadilan dan mengangkat kehidupan mereka.

Pengaturan perlindungan HKI timbul karena adanya kebutuhan masyarakat yang dilandasi oleh berbagai tujuan ideal yang ingin dicapai. Pengaturan tersebut terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan itu telah mendorong terhadap tumbuh dan berkembangnya hukum HKI di berbagai negara.

Hukum HKI merupakan sebuah hukum yang harus terus mengikuti perkembangan teknologi untuk melindungi kepentingan pencipta. Kata milik atau kepemilikan dalam HKI memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Hal ini juga sejalan dengan konsep hukum perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang.<sup>34</sup>

Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari jenis-jenis perlindungan yang berbeda, bergantung kepada objek atau karya intelektual yang dilindungi. Dalam perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tarrif and Trade/GATT*), disebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari:

1. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan;
2. Merek;
3. Indikasi Geografis;
4. Desain Industri;
5. Paten, termasuk Perlindungan Varietas Tanaman;
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
7. Perlindungan Terhadap Informasi Dirahasiakan;
8. Pengendalian Praktik Praktik Persaingan Curang Dalam Perjanjian Lisensi.

---

<sup>34</sup> Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 24.

Dari pengelompokan diatas, HKI pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.<sup>35</sup>

Merek sangat berharga dalam HKI karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis. Dengan merek, seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek.

## **2. Sejarah Merek di Indonesia**

---

<sup>35</sup> O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Right )*, cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004. hlm. 254.

Sejarah Perundang-Undangan merek di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda, yaitu dengan berlakunya *Reglement Industrialle Eigendom* (RIE) atau Reglement Hak Milik Perindustrian tahun 1912 yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. RIE ini merupakan duplikat dari Undang-Undang Merek Belanda yang terdiri dari 27 Pasal. Sistem yang dianut dalam RIE adalah sistem deklaratif yang artinya, pihak yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek pertama bukan pendaftar pertama.<sup>36</sup>

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, RIE dinyatakan terus berlaku hingga ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang ini dibuat terlalu sederhana, banyak kesamaan antara RIE dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961, selain tidak mencantumkan sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 juga tidak memerlukan peraturan lebih lanjut tentang peraturan pelaksanaannya. Bahkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 boleh dikatakan merupakan pengoperan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RIE, karena

---

<sup>36</sup> HD.Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 29.

banyaknya ketentuan-ketentuan yang diadopsi dari RIE.<sup>37</sup> Perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya perlindungan merek yaitu 10 tahun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan 20 Tahun menurut RIE. Perbedaan lain adalah adanya penggolongan barang-barang dalam 35 kelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang hal ini tidak dikenal dalam RIE.

Pada tahun 1992, Undang-Undang Merek diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai diberlakukan sejak Tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Merek Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan,<sup>38</sup> sehingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi, tetapi semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah ada pada tanggal 1 April 1993 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1992.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> HD.Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.51

<sup>38</sup> Gatot Suparmono, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 19 tahun 1992*, Djambatan, Jakarta. 1996. Hlmn 6

<sup>39</sup> C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm 145

Perubahan dari Undang-Undang Merek Tahun 1961 ke Undang-Undang Merek Tahun 1992 yang signifikan adalah berubahnya sistem pendaftaran merek. Perbedaan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 adalah<sup>40</sup>:

Pertama Undang-Undang lama (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961) hanya mengatur merek dagang sedangkan Undang-Undang baru (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992) mengatur merek barang dan merek jasa;

Kedua, Undang-Undang lama menganut sistem pendaftaran deklaratif, sedangkan Undang-Undang baru menganut sistem pendaftaran konstitutif. Dalam sistem pendaftaran deklaratif, pemakai pertama suatu merek akan memperoleh perlindungan hukum, sedangkan pada sistem pendaftaran konstitutif, yang memperoleh perlindungan hukum adalah pendaftar pertama;

Ketiga, pendaftaran berdasarkan Undang-Undang lama hanya dengan pemeriksaan formal saja, sedangkan pemeriksaan berdasarkan undang-undang dilakukan melalui pemeriksaan substantif;

Keempat, Undang-Undang baru menerapkan hak prioritas, pengalihan merek dengan lisensi dan sanksi pidana

---

<sup>40</sup> HD.Effendy Hasibuan, *Op cit*, hal.58



sementara dalam Undang-Undang lama tidak diatur tentang hak prioritas, pengalihan merek dengan lisensi maupun sanksi pidana;

Kemudian Undang-Undang Merek Tahun 1992 disempurnakan lagi guna menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam *TRIPs* yaitu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Undang-Undang Merek Tahun 1997 sifatnya melengkapi, menambah dan mengubah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992, dan bukan mengganti. Hal-hal ditambah ialah perlindungan terhadap indikasi geografis yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk lingkungan faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Disamping itu penambahan, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 diatur pula perlindungan terhadap indikasi asal, yaitu tanda yang hampir serupa dengan tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis, tetapi perlindungannya diberikan tanpa harus didaftarkan. Hal-hal lain yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 adalah hak atas merek jasa terdaftar yang erat kaitannya dengan kemampuan atau keterampilan pribadi seseorang,

dapat dialihkan maupun dilisensikan kepada pihak lain dengan ketentuan harus disertai dengan jaminan kualitas dari pemilik merek tersebut.<sup>41</sup>

Tahun 2001, Undang-Undang Merek kembali mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan semakin meningkat secara pesat dan juga untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam persetujuan *TRIPs* yang belum ditampung dalam Undang-Undang Merek Tahun 1997.<sup>42</sup>

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ini dibandingkan dengan Undang-Undang merek lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran dinyatakan diterima secara administratif. Sebelumnya pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 61.

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 314.

2001 ini jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek lama.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, didaur bahwa penyelesaian sengketa merek dilakukan melalui badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Hal ini diharapkan agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

Dalam Undang-Undang Merek baru ini pemilik merek juga diberikan upaya perlindungan hukum lain, yaitu Penetapan Sementara Pengadilan yang bertujuan untuk melindungi merek guna mencegah kerugian yang lebih besar. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

### **3. Pengertian Merek**

Pengertian merek diberbagai negara sekarang ini pada dasarnya banyak mengandung persamaan sebab mengacu kepada ketentuan Paris Convention.<sup>43</sup> Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan.<sup>44</sup> Sedangkan pengertian secara yuridis, merek menurut ketentuan umum

---

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 320

<sup>44</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 166.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan:

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

Sedangkan pengertian Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) *TRIPs Agreement* adalah sebagai berikut:

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

“Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda-tanda tersebut, terutama yang berupa kata-kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figuratif dan kombinasi dari beberapa warna, atau kombinasi warna-warna tersebut, dapat didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda-tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya. Negara anggota dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda-tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat bagi pendaftaran suatu merek”

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan. Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda,<sup>45</sup> hal ini disebabkan pendaftaran merek, berkaitan dengan pemberian hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas nama atau simbol terhadap suatu pelaku usaha. Untuk mempunyai daya pembeda, merek yang bersangkutan harus dapat memberikan penentuan atau “individuali sering” dari barang yang bersangkutan.<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak mengatur lebih lanjut apa yang disebut gambar, nama, kata, huruf, angka-angka dan susunan warna. Namun demikian Undang-Undang, dalam hal ini pasal 5 memberikan batasan bahwa gambar, nama, kata, huruf, angka atau susunan warna yang dijadikan merek harus memenuhi syarat :

---

<sup>45</sup> Suyud Margono dan Lingginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Novirindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, hlm. 27.

<sup>46</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hukum Merek Indonesia*, PT,Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.40.

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Memiliki daya pembeda;
- c. Bukan menjadi milik umum;
- d. Bukan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan;

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek dibagi menjadi 3 (tiga) macam. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merumuskan merek dagang sebagai merek yang digunakan pada barang yang dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya, sedangkan merek jasa seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 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. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 memberikan pengertian tentang merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh lebih dari satu orang atau badan hukum

secara bersama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Permintaan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif harus dinyatakan dalam permintaan pendaftaran merek tersebut.

Terjadinya perbedaan kemasyhuran suatu merek, membedakan pula tingkat derajat kemasyhuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada 3 ( tiga ) jenis merek yang dikenal oleh masyarakat<sup>47</sup>:

#### 1. Merek Biasa

Disebut juga sebagai “*normal mark*”, yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang masuk kategori ini boleh dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan usaha di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal, sehingga merek jenis ini tidak dianggap sebagai saingan utama, serta tidak pula menjadi incaran para pedangang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan.

#### 2. Merek Terkenal

Merek terkenal biasa disebut juga sebagai “*well known mark*”. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian.

---

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,1996, hlm 80.

Contohnya, adalah produk Honda, baik sepeda motor maupun mobil, bahkan sampe ada disuatu daerah yang menyebutkan Honda untuk semua merek sepeda motor. Sehingga merek Honda dapat dikategorikan sebagai merek terkenal (*well known mark*) karena pengetahuan masyarakat mengenai merek ini baik di dalam maupun di luar negeri.

### 3. Merek Termasyhur

Sedemikian rupa terkenalnya suatu merek sehingga dikategorikan sebagai "*famous mark*". Derajat merek termasyhur pun lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan ikatan mitos.<sup>48</sup> Contoh yang dapat diambil untuk jenis merek termasyhur adalah jenis kendaraan mobil MERSEDES BENZ, yang sangat terkenal dan diakui kemewahannya.

### 4. Fungsi Merek

Dari pengertian-pengertian tentang merek dapat disimpulkan bahwa fungsi merek adalah sebagai pembeda antara satu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh pihak lain<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 87.

<sup>49</sup> Racmadi Usman, *op.cit.*hal.322.



Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual  
memaparkan fungsi merek sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan sehingga merek diberi kelas-kelas tertentu yang sejenis.
- b. Sebagai alat atau sarana promosi untuk berdagang (*means of trade promotion*). Promosi dilakukan melalui iklan. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- c. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.
- d. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini menguntungkan pemilik merek dan juga memberikan perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- e. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.

---

<sup>50</sup> Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Ditjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2000, hlm. 42.

## **B. Administrasi Merek**

### **1. Pendaftaran Merek**

#### **1.1 Pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif**

Sistem pendaftaran deklaratif adalah suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran deklaratif ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu.<sup>51</sup>

Sistem pendaftaran deklaratif pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dapat diketahui dari ketentuan pasal 2 yang berbunyi :

“(1) Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia“.

---

<sup>51</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto, *Op.cit.*hal.20.

Hal ini berarti bahwa seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu akan tetap dianggap berhak untuk menggunakan merek tersebut untuk selamanya, sebab apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik pertama dari merek yang sama dengan merek yang didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan merek yang pertama kali akan dibatalkan hak untuk menggunakan merek tersebut.

Dalam pendaftaran merek yang sistem deklaratif, pendaftaran itu sendiri bukan merupakan suatu keharusan. Artinya pemilik merek yang memakai pertama tetap dapat memperoleh perlindungan hukum, meskipun tidak didaftarkan.<sup>52</sup> Untuk membuktikan sebagai pemakai pertama kali suatu merek dapat dengan menunjukkan faktor-faktor atau konosemen yang dikirim oleh pabrik kepada pedagang yang mencantumkan merek barang yang diperdagangkan, iklan-iklan pada surat kabar atau televisi dan pemakaian merek pada pameran.<sup>53</sup>

Pendaftaran dalam sistem deklaratif lebih berfungsi untuk memudahkan pembuktian, artinya

---

<sup>52</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto, *Op.cit.*hal.33

<sup>53</sup> *Ibid.*hal.30

dengan adanya surat memperoleh surat pendaftaran maka akan mudah untuk membuktikan apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik merek yang bersangkutan,<sup>54</sup> tentu saja hal ini berlaku sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai pemakai pertama kali merek yang didaftarkan tersebut. Jadi pendaftar pertama kali atas suatu merek hanya sebagai dugaan hukum sebagai pemakai pertama kali.

Pendaftaran merek dengan sistem deklaratif ini mengandung ketidakpastian hukum, sebab pendaftaran suatu merek sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik pertama dari merek yang telah didaftarkan. Oleh karena itulah, pendaftaran dengan sistem deklaratif di Indonesia telah tidak lagi digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Negara lain yang saat ini masih menggunakan pendaftaran dengan sistem deklaratif adalah Amerika Serikat yang termuat dalam Lanham Act of 1946 atau

---

<sup>54</sup> *Ibid* hal.33

Federal Trademark Lanham Act.<sup>55</sup> Berdasarkan Lanham Act, disamping menganut sistem pemakai pertama, juga menganut sistem pendaftaran. Ketentuan pasal 43 (a) atau g1125 (a) 15 USC, Lanham Act mengisyaratkan seseorang dapat memiliki sendiri hak-hak atas merek berdasarkan Undang-Undang negara bagian (*state law*) dan hukum nasional (*federal law*) tanpa pendaftaran merek.<sup>56</sup>

Namun demikian merek dapat didaftarkan berdasarkan ketentuan hukum negara bagian atau hukum nasional.<sup>57</sup> Selanjutnya berdasarkan pasal 22 atau g1072 , 15 USC Lanham Act, menekankan keuntungan sistem pendaftaran merek nasional yang mengakui hak pendaftar untuk mengatasi setiap tuntutan dari pemakai sebelumnya yang beriktikad baik.<sup>58</sup>

---

<sup>55</sup> HD Effendy Hasibuan, op.cit.hal.88.

<sup>56</sup> Donald S Chisum dan Michael A Jacob, *Understanding Intellectual Property Law*, Mathew Bender & Co.Inc, New York, 1995, hal.5-11, yang dikutip HD Effendy hasibuan Ibid.hal 89

<sup>57</sup> David G Rosenbaun, *Patents, Trademarks and Copyrights*, Second Edition,Careers Press, Hawthorne, hal.30 yang dikutip oleh HD Effendy Hasibuan, Ibid hal.89.

<sup>58</sup> Arthur R Miller dan Michael H Davis, *Intellectual Property patents, Trademarks and Copyrights*, West Publishing Co. St.Paul Min, 1990, hal.153 yang dikutip HD Effendy Hasibuan, Ibid.hal 89.

## 1.2 Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif

Dalam pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, Pendaftaran Merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.<sup>59</sup> Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Sehingga dimungkinkan permohonan pendaftaran merek dapat

---

<sup>59</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm. 326.

berlangsung dengan tertib, pemeriksaan merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan.

Apabila dari hasil pemeriksaan substantif ternyata permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Merek, hal tersebut diberitahukan secara tertulis pada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan atas itikad tidak baik, merek juga tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak memiliki daya pembeda, telah menjadi milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan

dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

Permohonan merek juga harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.<sup>60</sup>

Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan, sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila:

- a. Mempunyai fungsi pembeda;
- b. Merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut);
- c. Tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- d. Bukan menjadi milik umum;
- e. Tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

---

<sup>60</sup> Ahmadi M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 11.



Selain pemeriksaan substantif, harus pula ditempuh mekanisme Pengumuman dalam waktu 3 (tiga) bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Merek. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek dan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik.

Apabila masa pengumuman berakhir dan tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak lain, Direktorat Merek mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek serta dilanjutkan dengan pemberian sertifikat merek. Sertifikat merek merupakan alat bukti bahwa merek telah terdaftar dan juga sebagai bukti kepemilikan.

Dalam hal permintaan pendaftaran merek ditolak, keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Merek kepada pemilik merek atau kuasanya dengan disertai alasan-alasan. Penolakan terhadap putusan ini dapat diajukan

banding secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek. Tentang permohonan banding dan Komisi Banding Merek ini terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Komisi Banding Merek merupakan badan khusus yang independen yang berada di lingkungan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Keputusan yang diberikan oleh Komisi Banding Merek paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final dan mengikat. Apabila komisi banding merek mengabulkan permintaan banding, Direktorat Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan sertifikat merek. Jika ditolak, pemohon dan kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan.<sup>61</sup>

## **2. Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas**

Dengan diratifikasinya *Paris Convention* yang salah satu tujuannya adalah pemohon memperoleh hak untuk

---

<sup>61</sup> Erna Wahyuni, T. Saiful Bahri, 7 Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, 2004, hlm. 96.

mengajukan permohonan pendaftaran yang berasal dari Negara yang tergabung dalam konvensi Paris tersebut, memungkinkan pemohon memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan (*filling date*) di Negara asal merupakan tanggal prioritas (*priority date*) di Negara tujuan yang juga salah satu dari peserta *Paris Convention*.

Hak Prioritas diajukan dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali di Negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention*. Bukti permohonan dengan menggunakan hak prioritas dapat berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang memberikan penegasan tanggal penerimaan permohonan yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.<sup>62</sup>

Apabila terdapat kekurangan persyaratan dalam persyaratan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pengajuan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan pendaftaran merek tersebut akan tetap diproses tanpa menggunakan hak prioritas.

---

<sup>62</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Opcit.*, hlm. 43.

### **3. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar**

Fungsi didaftarkannya merek adalah untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan didaftarkannya merek, pemilik tersebut mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada intinya menyatakan bahwa hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri mereknya atau melisensikan kepada pihak lain dengan iktikad baik. Dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang menggunakan merek terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali apabila sebelumnya mendapat izin dari pemilik merek terdaftar. Bila hal ini dilanggar, pengguna merek terdaftar tanpa persetujuan dari pemilik merek terdaftar tersebut dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana.

Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 ( sepuluh ) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang. Jangka waktu ini jauh lebih lama dibandingkan dengan Pasal 18 Persetujuan *TRIPs* yang hanya memberikan

perlindungan hukum atas merek selama 7 tahun dan setelah itu dapat diperbaharui lagi.<sup>63</sup> Merek yang akan dimintakan perpanjangan pendaftarannya harus dapat menunjukkan bukti bahwa merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat merek. Merek tersebut juga harus masih diproduksi dan diperdagangkan di pasaran.

Tenggang waktu mengajukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek dilakukan dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan pendaftaran merek yang tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan pendaftaran merek yang disertai pernyataan bahwa pemilik merek terdaftar masih menggunakan, memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa seperti yang dicantumkan dalam sertifikat merek.

#### **4. Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar**

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar ini dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pembatalan merek terdaftar hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan seperti jaksa, yayasan atau lembaga di bidang

---

<sup>63</sup> Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 347.

konsumen dan majelis lembaga keuangan atau juga oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga, yang wilayah hukumnya meliputi alamat pemilik merek terdaftar yang akan dibatalkan. Kecuali apabila pemilik merek terdaftar sebagai tergugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga di Jakarta.

Pasal 68 (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan berdasarkan alasan yang terdapat dalam Pasal 4, 5, dan 6. Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak didaftar oleh pemohon beriktikad tidak baik. Pasal 5 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar bila bertentangan dengan Undang-Undang, tidak memiliki daya pembeda, merek menjadi milik umum dan merupakan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran. Dan Pasal 6 menyatakan bahwa permohonan merek ditolak bila mempunyai persamaan dengan merek milik pihak lain, serta dengan indikasi geografis yang sudah terkenal, bendera, lambang Negara, cap resmi negara kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Tenggang waktu gugatan pembatalan merek terdaftar tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran. Namun,

husus untuk gugatan pembatalan yang didasarkan atas alasan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum dapat diajukan kapan saja tanpa batas waktu.

Seperti yang telah diketahui, gugatan pembatalan merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga, dan terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi. Setelah putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan member catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya serta atau kuasanya.<sup>64</sup> Dengan pembatalan merek terdaftar tersebut, berakhir pula perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

## **C. Pengalihan Hak Merek**

### **1. Macam-macam Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar**

Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar. Karena itu, pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa seizin pemiliknya. Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek mula-mula untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain. Pasal 40 ayat (1)

---

<sup>64</sup> Ibid., hlm. 364.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang tidak bertentangan dengan Undang - Undang Merek.

Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen yang mendukung. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan prinsip kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga pada umumnya karena pencatatan dalam suatu daftar umum (registrasi).<sup>65</sup>

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengemukakan bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek yang bersangkutan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar hanya

---

<sup>65</sup> Sudargo Gautama, op., cit., hlm. 59.



dapat dilakukan bila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa.

## 2. Lisensi Merek

Orang yang berminat menggunakan merek milik orang lain yang terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke Direktorat Merek. Bagi pemilik merek terdaftar, lisensi dapat digunakan sebagai suatu sarana Untuk meningkatkan penjualan produk, mempertahankan kesetiaan para pelanggan serta, memperluas dan mengembangkan pasar barang atau jasa yang diproduksinya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada Pasal 1 butir 13 menyatakan bahwa:

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam waktu dan syarat tertentu”

Dari pengertian di atas, batasan lisensi merek adalah pemilik merek (*licensee*) yang sudah terdaftar pada Direktorat Merek dapat memberi izin atau persetujuan kepada pihak lain (*licensor*) untuk menggunakan merek miliknya, untuk seluruhnya atau sebagian dengan suatu perjanjian. Prinsip

dalam perjanjian lisensi adalah bahwa penggunaan merek oleh *licensee* dianggap sebagai penggunaan merek oleh *licensor*, sehingga apabila *licensor* tidak menggunakan sendiri mereknya, kekuatan hukum pendaftarannya tidak akan hapus.

Pemberian lisensi terhadap penggunaan merek yang dilisensikan bisa untuk sebagian atau keseluruhan jenis barang dan jasa, dan jangka waktu berlakunya lisensi tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut, sedangkan wilayah berlakunya perjanjian lisensi adalah di seluruh Indonesia kecuali hal ini diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian. Demikian halnya apabila *licensee* ingin dapat memberikan lisensi lebih lanjut (*sub licensing*) kepada pihak ketiga, harus ditentukan secara tegas dalam perjanjian lisensi.

Lisensi merupakan salah satu cara pengalihan hak dengan cara perjanjian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengalihan hak tersebut wajib dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perjanjian Lisensi harus dibuat dalam Akta Notaris.

Perjanjian lisensi tidak boleh atau dilarang membuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia

atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya. Contohnya, apabila dalam perjanjian lisensi dimuat ketentuan yang melarang *licensee* untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau mutu barang.<sup>66</sup>

Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Pada perjanjian lisensi juga dapat diperjanjikan bahwa penerima lisensi merek terdaftar bisa memberi lisensi lebih lanjut (sub lisensi) kepada pihak lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pun memberi perlindungan hukum kepada *licensee* yang beriktikad baik. Pasal 48 menjelaskan bahwa apabila merek dalam perjanjian lisensi dibatalkan karena sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya, penerima lisensi tetap berhak menjalankan isi perjanjian lisensi sampai dengan berakhirnya perjanjian lisensi. Konsekuensinya *licensee* tidak lagi memberikan lisensi tersebut kepada pemilik merek yang sah.

---

<sup>66</sup> Suyud Margono & Longginus Hadi, *op., cit.*, hlm. 77.

Apabila *lisensor* sudah terlebih dahulu menerima royalti secara sekaligus dari *licensee*, lisensor tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perpanjangan lisensi.

#### **D. Merek Kolektif**

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 mengatur bahwa merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa yang sejenis lainnya. Dari pengertian ini, merek kolektif dapat berupa merek barang atau merek jasa, yang mempunyai karakteristik yang sama, jadi tidak harus dalam bentuk merek yang benar-benar sama.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, mengatur bahwa pendaftaran merek barang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif dan disertai salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif, ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 ayat ( 3 ), mengatur

bahwa ketentuan-ketentuan penggunaan merek kolektif setidaknya memuat:

- a. Sifat, ciri umum atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan.
- b. Pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut, dan;
- c. Sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif;

Dari ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa para pemilik merek kolektif yang akan mendaftarkan merek yang dimiliki bersama sebagai merek kolektif harus membuat suatu perjanjian yang mengatur penggunaan merek kolektif tersebut, perjanjian mana setidaknya harus memuat hal-hal yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) diatas. Perjanjian ini harus dilampirkan pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif tersebut. Proses administrasi pendaftaran merek kolektif sama dengan pendaftaran merek pada umumnya sebagaimana diatur dalam pasal 7,8,9,10,11,12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

#### **E. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal**

Untuk pertama kalinya Perundang-Undangan merek di Indonesia mengatur tentang indikasi geografis dan indikasi asal. Pengaturan mengenai indikasi geografis dan indikasi asal ini sebagai konsekuensi ditandatanganinya *Agreement on Trade Related Aspects*

*Of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods (TRIPs)*.<sup>67</sup> Dalam *TRIPs* dirumuskan dengan jelas bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau daerah didalam wilayah negara anggota yang menunjukkan asal suatu barang, yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu dari barang yang bersangkutan.<sup>68</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2001, indikasi geografis dan indikasi asal diatur dalam pasal 56 ayat ( 1 ), yang menyatakan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukk daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi keduanya memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi geografis akan mendapat perlindungan hukum apabila didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI, atas dasar permohonan dari :

1. Lembaga yang mewakili masyarakat didaerah yang bersangkutan 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, atau;

---

<sup>67</sup> Rachmdi Usman, *Op.cit.*hal.356

<sup>68</sup> *Ibid.* hal.356-357

- d. Pedagang yang menjual barang yang bersangkutan;
2. Lembaga yang diberi wewenang untuk itu; atau
3. Kelompok konsumen barang tersebut;

Pada pasal 56 ayat (4) diatur mengenai pembatasan pendaftaran indikasi geografis, yaitu bahwa indikasi tidak dapat didaftar apabila :

1. Bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum atau dapat memperdayakan atau menyesatkan masyarakat mengenai sifat, ciri, kualitas, asal sumber, proses pembuatan, dan/atau kegunaannya;
2. Tidak memenuhi syarat untuk didaftar sebagai indikasi geografis;

Sedangkan mengenai indikasi asal menurut ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 dilindungi sebagai suatu tanda yang memenuhi ketentuan pasal 56 ayat ( 1 ) , tetapi tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

## **F. Konvensi Internasional di Bidang Merek**

### **1. Konvensi Paris**

Secara keseluruhan konvensi Internasional di bidang merek dimulai pada tahun 1883 dengan ditanda tangannya *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*

(selanjutnya disebut konvensi Paris) yang merupakan salah satu konvensi intelektual pertama dan terpenting. Awalnya konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara peserta, kemudian bertambah hingga tahun 1976 berjumlah 82 negara, dan Indonesia termasuk didalamnya. Dalam Konvensi Paris, terminologi HKI meliputi,<sup>69</sup> *Patent, Utility Model, Industrial Design, Trademarks, Service Marks, Trade Names, Indications of Source or Appellation of Origin, dan Repression of Unfair Competition.*

Salah satu tujuan Konvensi Paris adalah untuk mencapai unifikasi dibidang Perundang-Undangan merek sedapat mungkin, dengan harapan agar tercipta satu macam hukum tentang merek atau cap dagang yang dapat mengatur soal-soal merek secara seragam di seluruh dunia. Ada 3 (tiga) hal penting yang diatur dalam konvensi Paris ini, yaitu *national treatment*, yang artinya bahwa setiap negara peserta Konvensi Paris bisa mengklaim negara peserta lainnya, agar ia diperlakukan sama dengan warga negaranya sendiri, dalam hal pemberian perlindungan merek, *priority rights*, yaitu hak-hak prioritas yang diberikan kepada setiap warga negara peserta konvensi untuk mendaftarkan mereknya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 1 *Provision of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967, mentioned in the TRIPs Agreement*, WIPO, Geneva, hlm. 61



mereknya di negara peserta Konvensi Paris, dan *registration* yang merupakan harmonisasi secara global sehubungan dengan pendaftaran merek bagi setiap peserta Konvensi Paris.

## **2. Perjanjian Madrid**

Perjanjian Internasional lainnya mengenai merek adalah Perjanjian Madrid (*Madrid Agreement*) tahun 1891 yang direvisi di Stockholm pada tahun 1967. Pasal 1,2,3 Perjanjian Madrid ditentukan bahwa Perjanjian Madrid berhubungan dengan perjanjian hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang Internasional, yang berdasarkan pendaftaran di negara asal. Pendaftaran Internasional tersebut memungkinkan diperolehnya perlindungan merek dagang diseluruh negara anggota peserta Perjanjian Madrid melalui satu pendaftaran saja. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dari Perjanjian merek di berbagai negara dan juga menghindarkan pemberitahuan asal barang secara palsu. Negara anggota peserta dalam Perjanjian Madrid ini adalah 29 negara. Indonesia sendiri sampai saat ini belum masuk sebagai anggota Perjanjian Madrid.

## **3. TRIPs-WTO**

Perjanjian mengenai pembentukan World Trade Organization (WTO) ditandatangani tanggal 15 April 1994 di

Marrakesh sebagai hasil konkret perundingan putaran Uruguay yang dimulai pada tahun 1986. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem perdagangan Internasional yang lebih bebas dan adil dengan tetap memperhatikan kepentingan - kepentingan khusus negara berkembang. Salah satu topik yang dibahas dalam putaran Uruguay adalah *TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfiet Goods)* atau aspek dagang yang terkait dengan HKI.<sup>70</sup> Sebagai salah satu bagian persetujuan pembentukan WTO, TRIPs telah memicu perubahan yang sangat fenomenal dalam perkembangan sistem perlindungan HKI di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Persetujuan *TRIPs* menentukan standar-standar Internasional tertentu bagi penegakan yang bersifat perintah dan mengharuskan Negara anggota menyediakan perangkat kerja hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual, termasuk didalamnya merek. Setiap negara anggota memiliki kewajiban internasional untuk memasukkan *TRIPs* kedalam hukum nasional tentang hak kekayaan intelektual. Untuk itu, Indonesia beberapa kali mengubah, menambah dan melengkapi ketentuan didalam Undang-

---

<sup>70</sup> Normin Pakpahan, *Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998, hlm. 41-42.

Undang Merek sebagai konsekuensi Indonesia meratifikasi *TRIPs*-WTO. Beberapa ketentuan merek yang diatur dalam persetujuan *TRIPs* cukup banyak yang telah diadopsi dalam Undang-Undang Merek Indonesia. Diantaranya seperti lisensi dan indikasi geografis.

Secara keseluruhan, *TRIPs* telah mempengaruhi dan membantu terciptanya suatu kecenderungan yang umum ke arah penyempurnaan perUndang-Undangan merek. *TRIPs* berguna sebagai suatu kesempatan positif bagi suatu negara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.

Ahmad M. Ramli. 2000. *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Arthur R Miller dan Michael H Davis, 1990. *Intellectual Property patents, Trademarks and Copyrights*, West Publishing Co. St.Paul Min.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin. 2004. *Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Budi Santoso. 2009. *Pengantar HKI dan Audit HKI untuk Perusahaan*. Semarang : Pustaka Magister

Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

C.S.T. Kansil. 1997. *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Jakarta : Sinar Grafika.

David G Rosenbaun, *Patents, Trademarks and Copyrights*, Second Edition, Careers Press, Hawthorne

Direktorat Jenderal HKI. 2000. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*. Ditjen HKI Depkeh & HAM Jakarta.

Donald S Chisum dan Michael A Jacob, 1995. *Understanding Intellectual Property Law*, Mathew Bender & Co.Inc, New York,

Eddy Damian, Dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung : PT Alumni.

Erna Wahyuni, T. Saiful Bahri, 7 Hassel Nogi S. Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yogyakarta : Penerbit YPAPI.

Gatot Suparmono, 1996. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992*. Jakarta : Djambatan.

Harkristuti Harkrinowo dalam “*Diskusi Proposal Penelitian*” Badan Pembinaan Hukum Nasional.

HD.Effendy, Hasibuan. \_\_\_\_\_. *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. “*Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia Edisi Revisi*”, Cetakan Ketiga. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti

Mulyanto. “*Sisi lain Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek*”. Varia Peradilan Nomor: 111, Desember 1994.

Mardalls. 2002. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.

O.K. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, cetakan keempat. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2004. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy,.

Rochelle Cooper Dreyfuss, *Intellectual Property Law*, dalam *Fundamental of American Law*, Oxford University Press, New York, 1998,hal.508 sebagaimana dikutip oleh HD.Effendy, Hasibuan, *Perlindungan Merek, Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

Ronny Haditijo Soemitro. 1985. “*Metodologi Penelitian Hukum*”. Jakarta : Ghalia Indonesia.

R. Soebekti dan Tjitrosudibio. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Sartono Kartodirdjo. 1983. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta:Gramedia

Sentosa Sembiring.\_\_\_\_\_. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*.\_\_\_\_\_: Yrama widya.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.

Soetijarto. 1981. *Hukum Milik Perindustrian*. Jakarta : Liberty.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. 1993. *Hukum Merek Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Suyud Margono dan Lingginus Hadi. 2002. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Jakarta : Novirindo Pustaka Mandiri.

Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. 1993. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Sudargo Gautama. 1986. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung : Alumni.

## **ARTIKER, MAKALAH, JURNAL DAN WEBSITE**

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor : 047/K/N/HakI/2003 tanggal 24 Maret 2004

Normin Pakpahan, *Pengaruh Perjanjian WTO dan Pembentukan Hukum Nasional*, jurnal Hukum Bisnis, Volume 3, 1998.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1973

Helianti Hilman, *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI*, Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang "Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya", 10-11 Februari 2004, Financial Club, Jakarta.

Gunawan Suryo Murcito. *Makalah Seminar Merek Yang Sudah Terkenal*. Tidak diterbitkan dan tanpa tahun.

Stephen P. Ladas . *Patens, Trademarks and Related Rights Vol. II hal. 969-970*.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883)* yang direvisi terakhir di Stockholm (1967) disahkan dengan KEPPRES no. 15/1997 tentang perubahan KEPPRES no. 24/1979. Lihat article 2 (National Treatment for National of Countries of The Union)

*Provision of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1967, mentioned in the TRIPs Agreement , WIPO, Geneva*

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek