

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEREK YANG BERINDIKASI GENERIK**

**(STUDI PADA PEMBERIAN HAK MEREK TERHADAP PRODUK MENDOAN DI BANYUMAS, JAWA TENGAH OLEH DITJEN HKI)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Ardy Edward Purba, S.H.**

**11010115410089**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2017**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEREK YANG BERINDIKASI GENERIK**

**(STUDI PADA PEMBERIAN HAK MEREK TERHADAP PRODUK MENDOAN DI BANYUMAS, JAWA TENGAH OLEH DITJEN HKI)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 6 Maret 2017

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

Ardy Edward Purba, S.H.

11010115410089

Pembimbing Mengetahui

Magister Ilmu Hukum Ketua Program

Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.

NIP: 196012301986032004 NIP. 197002021994031001

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO**

1. Kepada-Mu, ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku, aku menjadi seperti orang yang turun keliang kubur. (Mazmur 28: 1)
2. Kebahagian terbesar adalah membuat orang lain juga bahagia.

**PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Allah Bapa di Surga, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang selalu memberkatiku.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Drs. L. Purba, dan Ibunda terkasih H. br. Sinaga, yang selalu memberikan doa, semangat dan mendampingi anaknya sampai bisa menyelesaikan tesis ini.
3. Adik-adik tercinta Yuni Tanti Seven Purba, Desvi Mahdia Purba dan Fani Meilani Purba, yang selalu memberikan motivasi dan doa-doanya.
4. Kekaksihku Regina Nopseti Siburia, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa dalam penyelesaian tesis ini.
5. Sahabat-sahabatku di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2015 khususnya Magister Ilmu Hukum Akhir Pekan, terima kasih atas persahabatan, pengalaman dan ilmu pengetahuan yang telah kalian berikan.
6. Almamater.

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul*“Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Yang Berindikasi Generik ( Studi Pada Pemberian Hak Merek Terhadap Produk Mendoan Di Banyumas, Jawa Tengah Oleh DitJen HKI)”*. Peneliti menyadari bahwa penelitian dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. R Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
4. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Bidang Akademik Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
5. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar sepenuh hati memberikan bimbingan dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang dengan tulus, sabar dan sepenuh hati telah memberikan ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, dan memotivasi anak didiknya;
7. Bapak/Ibu Bagian Akademik dan Bagian Keuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang dengan ketulusannya membantu peneliti untuk dapat menyelesaikan pendidikannya;
8. Sahabat-sahabatku tercinta Prasetyo Pristanto, Rizky Auliandi, Dipo Lukmanul Akbar., Rifan., Riza Andini., Niza., Luhut Sinaga, Bob Horo dan Pulung Widhi serta semua pihak yang telah memberikan semangat dan berbagai ilmu pengetahuan dalam proses penelitian tesis ini sampai selesai;

Akhir kata semoga hasil penelitian atas tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, 10 Februari 2017

Ardy Edwrad Purba, S.H.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Ardy Edward Purba, S.H. dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikanoleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari saya.

Semarang, 10 Februari 2017

Yang menyatakan

Ardy Edward Purba, S.H.

**ABSTRAK**

Merek dalam kegiatan perdagangan berfungsi untuk membedakan jenis produk perusahaan yang satu dengan jenis produk perusahaan yang lainnya. Merek yang berindikasi generik dapat dikatagorikan sebagai merek yang tidak dapat didaftarkan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek yang berindikasi generik yaitu merek yang memiliki ikatan atau telah diketahui oleh masyarakat umum atau bisa dikatakan merek dengan kepemilikan umum. Kata mendoan sudah diketahui secara umum oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Banyumas, Jawa Tengah, sebagai produk tempe goreng yang di lapisi oleh tepung. Merek mendoan didaftarkan oleh Fudji Wong sebagai kripik tempe.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif,dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil yang diperoleh Penulis dari penulisan ini antara lain : (1) Kriteria merek yang berindikasi generik yaitu merek yang bersifat secara umum, merek yang bersifat sugestif, dan merek yang bersifat deskriptif, sehingga merek mendoan termasuk dalam kriteria merek generik yang bersifat deskriptif mendoan termasuk merek generik yang bersifat deskriptif yang telah diketahui oleh masyarakat pada umumnya atau milik umum dan merek mendoan merupakan merek yang tidak dapat didaftarkan. (2) Pengaturan hukum bagi merek mendoan tetdaftar adalah dilakukan penghapusan merek mendoan yang diajukan suatu komunitas yang mengakui merek tersebut merupakan merek generik atau dapat juga dilakukan pengajuan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan.

Saran kepada Kepada Pemerintah perlu dilakukan pendataan terhadap merek-merek yang berindikasi generik, karena tiap daerah yang ada di Indonesia memiliki bahasa maupun budaya yang berbeda, yang mana produk-produk tradisional atau makanan khas setiap daerah yang telah diakui oleh masayarakt setempat merupakan milik bersama atau milik umum ( generik), sehingga harus terdaftar sebagai merek-merek yang tidak dapat didaftarkan kerena merupakan merek generik. Hal ini mencegah untuk tidak terjadi terdaftarnya merek yang berindikasi generik.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual; *Merek; Merek Mendoan; Merek Generik.*

**ABSTRACT**

*A trademark in trading activities is used to distinguish the kinds of product, established by one company with another. Trademark has become the generic name can be classified as mark that unregistered based on The Law 20/2016 in accordance with Trademark and Geographical Indication (GI). Genericized trademark is trademark have ties or have been known by the general public or can be branded with common ownership. The word of Mendoan is already known by Indonesian especially Banyumas citizens at Central Java as the one top traditional recipe which is ingrediente with combination of fried tempe and flour (in another word Tempecoverd by flour). Mendoan trademark is registerd by Fudji Wong as tempe crackers.*

*This research is approached by normative - juridical, with various of data are used is secondary data. The writer also did a library reserach that done by studying and analyzing books and literatures that related with the research.*

*The results that can be concluded from this research are; (1) the criterion of “mendoan” trademark is classified in genericized trademark which has descriptive – tended, and also already known and owned by public society, and trademark “mendoan” is one of trademark that can not be registered; (2) Legal instrument for the registration of mendoan trademark is by destablishment proposal of mendoan mark that is proposed by a community that is recognized of those mark is a genericized mark, or another alternative or solution can be offered is trademark cancellation based lawsuit in the Commercial Court by the concerned party.*

*The suggestions that can be offered to the government is statistical data collection towards the trademarks that recognized as genericized, just because in every regionals in Indonesia has different languages and cultures, which trademark harmonized with traditional products or the traditional iconic foods in each region that acknowledged and recognized by local citizen. In addition, it should be listed as trademarks that can not be registered because it categorized as genericized trademark. These solutions will be toward the registration of trademark has categorized as a generic trademark.*

***Keywords: Intellectual Property Right; Trademar; Mendoan trademark; Generic trademark;***

**DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

MOTO DAN PERSEMBAHAN iii

KATA PENGANTAR iv

SURAT PERNYATAAN vii

ABSTRAK viii

*ABSTRACT* ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Penelitian 1
2. Permasalahan 11
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 12
4. Tujuan Penelitian 12
5. Manfaat Penelitian 12
6. Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptuan, Dan Kerangka Teortitik 14
7. Kerangka Pemikiran 14
8. Kerangka Konseptual 16
9. Kerangka Teoretik 18
10. Metode Penelitian 30
11. Pendekatan Penelitian 30
12. Spesifikasi Penelitian 31
13. Lokasi Penelitian 31
14. Sumber Data 31
15. Metode Pengumpulan Data 33
16. Metode Analisis Data 33
17. Sistematika Penulisan 34

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 36

1. Ruang Lingkup Merek .................................................................... 36
2. Sejarah Tentang Merek 36
3. Pengertian, Jenis-Jenis Merek Dan Fungsi Merek 47
4. Pengertian Merek 47
5. Jenis-Jenis Merek 55
6. Fungsi Merek 66
7. Sistem Perlindungan Merek 70
8. Pengaturan Merek 70
9. Pengaturan Merek Secara Internasional 70
10. Pengaturan Merek Di Indonesia 76
11. Sistem Pendaftaran Merek 84
12. Sistem Deklaratif Dan Sistem Konstitutif 84
13. Katagori Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Dan Merek Yang Pendaftarannya Ditolak 96
14. Hak Atas Merek 101
15. Penghapusan Dan Pembatalan Merek 103
16. Penyelesaian Sengketa Merek 108

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 115

1. Kriteria Merek Yang Berindikasi Generik Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ........... 115
2. Merek Yang Berindikasi Generik 115
3. Pengaturan Merek Generik 120
4. Pengaturan Merek Yang Berindikasi Generik Secara Internasional 120
5. Pengaturan TRIPS Tentang Merek Yang Berindikasi Generik (*Generic Mark*) 123
6. Pengaturan WIPO Tentang Merek Yang Berindikasi Generik (*Generic Mark*) 124
7. Undang-Undang Merek Amerika Serikat 126
8. Pengaturan Merek Yang Berindikasi Generik Secara Nasional 128
9. Kriteria Merek Yang Berindikasi Generik 134
10. Akibat Hukum Terhadap Merek Mendoan Yang Terdaftar ............ 156
11. Mendoan Sebagai Tanda Generik 156
12. Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Berindikasi Generik 158

BAB IV PENUTUP 176

1. Simpulan 176
2. Saran 177

DAFTAR PUSTAKA 179

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Penelitian**

Hak Kekayan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Hak Kekayaan Intelektual timbul dari kemampuan intelektual manusia. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual terbagi dalam dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri.[[1]](#footnote-1) Hak Cipta tediri dari Hak Cipta atas Seni, Hak Cipta atas Sastra, dan Hak Cipta atas Ilmu Pengetahuan, adapun pengertian Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

(1) “Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hak Kekayaan Industri terdiri dari Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.[[2]](#footnote-2) Hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori, salah satu di antara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda dalam Pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi:

“Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Pasal ini seandainya dikehendaki rumusan lain dari pasal ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut: yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.[[3]](#footnote-3) Barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUHPerdata tersebut adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immateriil. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda berdasarkan Pasal 503 KUHPerdata, yaitu: Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tak bertubuh. Maksudnya ialah penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud.[[4]](#footnote-4)

Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata namun berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia. Perlindungan hukum terhadap Hak kekayaan intelektual diberikan oleh setiap negara untuk menumbuhkan minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan lain sebagainya agar mereka dapat lebih bersemangat menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Right* saat ini telah menjadi isu global khususnya di kalangan negara-negara industri maju yang selama ini banyak melakukan ekspor produk industri kreatif berbasis Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual atau *property rights*, sangat penting terutama di bidang industri dan perdagangan baik nasional maupun internasional.[[5]](#footnote-5)

Indonesia tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitan dengan isu perlindungan hukum terhadap Hak kekayaan intelektual yang telah menjadi perhatian dunia. Indonesia bahkan telah ikut serta dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan Hak kekayaan intelektual, sehingga mau tidak mau Indonesia harus ikut meratifikasi perjanjian tersebut agar Negara kita tidak dikucilkan dalam arena perdagangan antar bangsa. Berdasarkan dengan inilah, Indonesia kemudian membuat perundang-undangan tentang Hak kekayaan intelektual.[[6]](#footnote-6)

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukanlah suatu pengaturan khusus yang diharapkan dapat menjamin keberadaan hukum merek. Di Indonesia sendiri hal tersebut mulai terjadi sejak Indonesia meratifikasi *Convention Establishing The WTO*. Diratifikasinya konvensi pembentukan WTO sering juga disebut awal dimulainya era Hak Kekayaan Intelektual modern di Indonesia. Selain dengan melakukan ratifikasi perjanjian internasional, pemerintah Indonesia juga melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 (biasa disebut sebagai Undang-undang Merek baru) yang menjadi dasar pengaturan hukum merek yang berlaku sampai saat ini.[[7]](#footnote-7)

Merek merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau disebut juga dengan *property rights* yang dapat menembus segala batas antara negara.[[8]](#footnote-8) Merek digunakan sebagai tanda pembeda antara produk yang dihasilkan oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dihasilkan oleh pihak lain.[[9]](#footnote-9)

Banyak merek-merek produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen menjadikan konsumen fanatik terhadap merek-merek tertentu, dimana konsumen dihadapkan pada berbagai macam pilihan, bergantung kepada daya beli atau kemampuan konsumen. Banyak kalangan masyarakat menengah ke bawah dalam menggunakan barang-barang merek terkenal dengan cara membeli barang palsunya. Walaupun barangnya palsu, imitasi, dan bermutu rendah, tidak menjadi masalah asalkan dapat membeli barang yang mirip dengan merek barang terkenal.

Tujuan bagi pemilik merek dalam menggunakan merek atas barang-barang produksinya adalah untuk memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas kualitas barang yang diperdagangkan selainitu dimaksudkan untuk mengawasi batasbatas teritorial perdagangan suatu jenis barang tertentu dengan merek tersebut, nilai suatu barang menjadi penting di mata konsumen.[[10]](#footnote-10) Oleh karena itu, suatu produk tanpa identitas atau merek maka dapat dipastikan akan menemui kesulitan dalam pemasaran, karena dengan merek merupakan ”penjual awal” bagi suatu produk untuk dijual kepada konsumen.[[11]](#footnote-11)

Para konsumen biasanya untuk membeli produk tertentu dengan melihat dari mereknya, karena menurut konsumen bahwa merek yang dibeli berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi sebagai reputasi dari merek.[[12]](#footnote-12)

Merek merupakan suatu basis dalam perdagangan modern di era perdagangan bebas saat ini. Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkupnya mencakup reputasi penggunaan merek (*goodwill*), lambang kualitas, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar.[[13]](#footnote-13) Terdapatnya merek dapat lebih memudahkan konsumen membedakan produk yang akan dibeli oleh konsumen dengan produk lain sehubungan dengan kualitasnya, kepuasan dan kebanggaan yang melekat pada merek.

Perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian dengan seksama dalam beberapa tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin berkembangnya arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Pandangan terhadap merek merupakan status berkelas bagi kalangan tertentu. Status berkelas seseorang terletak pada barang dan jasa yang digunakannya dengan alasan yang sering muncul adalah karena kualitas, bonafiditas, atau investasi sehingga merek sudah menjadi gaya hidup. Merek juga dapat membuat seseorang menjadi percaya diri atau bahkan menentukan kelas sosialnya.[[14]](#footnote-14) Sehubungan dengan adanya presepsi atau anggapan dari masyarakat bahwa memakai barang-barang yang mereknya terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, apabila barang-barang dan jasa tersebut merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen.[[15]](#footnote-15)

Merek sebagai Hak kekayaan intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang bermaksud menjiplak atau meniru reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.[[16]](#footnote-16)

Merek dagang pendaftarannya ada yang tidak dapat diterima oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah :

“*Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini*:

1. *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
2. *tidak memiliki daya pembeda;*
3. *telah menjadi milik umum; atau*
4. *merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”*

Merek tidak dapat didaftarkan berdasarkan Undang-undang merek yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

*“Merek tidak dapat didaftar jika:*

1. *bertentangan dengan ideologi negara,peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
2. *sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
3. *memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis,ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
4. *memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
5. *tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
6. *merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.”*

Pemohon merek sebelum memutuskan untuk memakai sebuah logo atau nama sebagai merek dagang, disarankan (namun tidak diwajibkan) untuk  melakukan penelusuran merek (trademark search) terlebih dahulu untuk memastikan apakah logo atau nama yang dipilih telah didaftarkan oleh pihak lain untuk jenis jasa atau barang yang sama. Penelusuran merek menghindarkan pemilik usaha dari kerugian akibat penolakan permohonan pendaftaran merek dan dari kemungkinan tuntutan hukum dari pemilik merek terdaftar sebagai pemilik yang sah menurut hukum, baik secara perdata maupun pidana akibat memakai mereknya secara komersial tanpa seijin pemilik merek.

Pendaftaran merek tidak secara langsung akan diterima oleh DitJen HKI, karena terdapat hal-hal yang dilarang atau tidak dapat didaftarkan untuk menjadi merek. Hal inilah yang harus di perhatikan oleh setiap pemohon merek jika ingin mendaftarkan mereknya. Seperti contoh telah terjadi polemik di Banyumas, Jawa Tengah karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2010 menerima permohonan pendaftaran merek produk Mendoan yang diajukan oleh seorang pengusaha bernama Fudji Wong.

Di Indonesia kasus gugatan terhadap merek terdaftar paling banyak digugat dengan dasar gugatan yang bertentangan dengan pasal 20 terutama huruf f mengenai penggunaan tanda umum dan penggunaan kata yang bersifat keterangan barang atau jasa. Adapun salah satu gugatang pembatalan merek yang dianggap menggunakan kata umum yakni kasus sengketa merek Kopitiam. Mengenai kasus ini, Abdul Alex Soelistiyo, pemilik merek Kopitiam digugat berkali-kali oleh pihak yang mempersoalkan merek Kopitiam miliknya. Para penggugat selalu mendalilkan hal ini hal yang serupa, yakni pelanggaran pasal 20 huruf f Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Gegrafis. Padahal telah ada putusan yang inkracht bahwa Abdul Alex Soelistiyo sebagai pemilik sah merek kopitiam berdasarkan beberapa putusan pengadilan, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 179/PK/Pdt.Sus/2012 tertanggal 20 Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 32/ Merek/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 4 Oktober 2012. Dua putusan itu pun telah diakui dan dikuatkan kembali melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 67/ Pdt.Sus/ Merek/ 2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst, pada 3 Februari 2014 dalam sengketa “QQ Kopitiam melawan Abdul Alex Soelistiyo”.[[17]](#footnote-17) Selain kasus-kasus pelanggaran merek secara generik diatas ada juga kasus-kasus lain yaitu diantaranya yaitu Perkara Merek “FERRARI” Putusan No. 05/K/N/HaKi/2002, perkara Merek “808” Putusan No. 025//K/N/HaKi/2002, perkara merek “ARMANI” putusan No. 01/K/N/HaKi/2003, dan perkara merek “ DANIDOFF” putusan No. No. 013/K/N/HaKi/2003.

Sedangkan jika kita lihat contoh-contoh merek generik yang ada di lapangan yaitu merek aqua, merek mendoan, merek thermos, merek supermie, merek aspirin, merek astor, merek ajinamoto, merek indomie, merek popmie, dan merek migelas. Merek yang memakai istilah umum atau generic term merupakan tanda yang menggambarkan genus dari produknya. Istilah atau milik umum atau Generic term adalah diterapkan pada produk dan bukan sekedar hanya pada terminologi saja yang digunakan dan yang sekedar bersifat menggambarkan  (descriptive) produk*.* Pada kata ini merujuk test pemahaman konsumen atas kata tersebut. Adapula Merek yang menyesatkan (deceptive) dalam menggambarkan ciri, kualitas, fungsi, komposisi atau penggunaan dari produk.

penggambaran yang salah tersebut menyesatkan prospektif konsumen yang mempercayai bahwa produk sesuai penggambarannya, dan juga menjadi hal yang bersifat material bagi konsumen untuk memutuskan dalam membelinya, contoh,  Glass Wax untuk pembersih kaca yang tidak berisi wax, Eco Cleanuntuk untuk sabun pencuci piring, Silkskin untuk baju yang tidak terbuat dari sutra. Merek yang menyesatkan secara geografis (geographically deceptively misdescriptive),seperti contohnya adalah  *made* *in* Japan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka Merek seperti ini harus tidak diterima pendaftarannya di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, meski berupaya membangun seconday meaning karena dianggap menipu konsumen.

Merek yang di daftarkan oleh Pemohon Merek atas nama Fudji Wong tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena Mendoan merupakan salah satu makanan khas tradisional di Banyumas, Jawa Tengah. Warga Banyumas yang belum pasti memiliki makanan khas tersebut, tidak dapat digunakan oleh pihak lain jika kata Mendoan didaftarkan sebagai merek milik pribadi. Mendoan telah dipakai oleh pedagang tempe mendoan di seluruh Indonesia. Sehingga sangat bertentangan jika Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerima pendaftaran merek tersebut yang merupakan kata umum atau tanda berindikasi Generik yang digunakan oleh masyarakat banyak mendapatkan hak eksklusif hanya pada perorangan saja. Namun saat ini status terhadap Merek “Mendoan” tersebut telah dihapuskan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mencoba untuk mengambil dan mengulas dalam peneltian ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEREK YANG BERINDIKASI GENERIK ( STUDI PADA PEMBERIAN HAK MEREK TERHADAP PRODUK MENDOAN DI BANYUMAS, JAWA TENGAH OLEH DITJEN HKI)”.**

1. **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang perlu dikaji, yakni:

1. Bagaimana kriteria merek yang berindikasi Generikmenurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap merek Mendoan yang terdaftar?
3. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai ialah:

1. Menganalisis dan mengetahui kriteria merek yang berindikasi Generik(kata umum) menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum terhadap Pendaftaran merek Mendoan yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis.
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat, yakni:

* 1. **Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian dapat memberikan sumbangan kemajuan ilmu hukum khususnya hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan merek dan Generik(kata umum) sesuai dengan Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang merek.

* 1. **Manfaat praktis**

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan manfaat, yakni:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan informasi dalam pembuatan kebijakan selanjutnya terkait dengan hal-hal yang dapat didaftarakan sebagai merek di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
2. Bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai informasi terkait dengan pertimbangan dalam penerimaan pendaftaran terhadap suatu merek. Selain itu dapat dijadikan informasi agar lebih menata dan memperbaiki sistem serta mengurangi tren atau resiko terhadap klaim dari masyarakat luas terkait penerimaan pendaftaran merek;
3. Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan memberi pengetahuan dan informasi terkait dengan pertimbangan hukum dalam pendaftaran merek yang berindikasi Generik tidak dibenarkan atau bertentangan dengan Undang-undang No. 20 tauhn 2016 tentang merek dan indikasi geografis.
4. **Kerangka Pemikiran, Kerangak Konseptual, dan Kerangka Teoretik**
5. **Kerangka Pemikiran**

Gambar 1. Alur Pemikiran

Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Gograsfis

Pendaftaran Merek

Produk “Mendoan”

Teori:

* Teori Kepastian Hukum
* Teori Nilai Kerja Dari Jhon Locke
* Teori Budaya
* Teori Fungsional

Generik dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Gograsfis

Adanya Distorsi atau Pelanggaran Merek yang menyebabkan terjadinya protes masyarakat Banyumas , Jawa Tengah akibat Produk “Mendoan” yang didaftarkan sebagai Merek.

Merek “Mendoan” Dicabut ijin Mereknya oleh Dirjen HKI

1. Bagaimana kriteria merek yang berindikasi Generikmenurut Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Gograsfis.
2. Bagaimana akibat hukum terhadap merek Mendoan yang terdaftar.

Dalam kerangka konseptual ini maka penulis akan memberikan beberapa pandangan penulis mengenai konsep dari penelitian penulis. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan kerangkan konseptual penulis yang dimulai dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Gograsfis sebagai dasar legalitas dari merek, dimana dalam undang-undang merek tersebut mengatur yang salah satunya mengenai larangan merek yang berindikasi Generik, yaitu merek yang memiliki ikatan dengan masyarakat umum atau bisa dikatakan merek dengan kepemilikan umum.

Apabila merek yang didaftarkan mengandung unsur Generik atau kata milik umum maka seharusnya ditolak karena hal ini bertentangan dengan pasal 20 huruf f Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Gograsfis. Disatu sisi apabila kita membicarakan merek maka pasti tidak lepas dengan pendaftaran merek. Didalam pendaftaran merek ini penulis mengkritisi atau lebih berkonsentrasi akan mengkritisi pendaftaran produk Mendoan, dimana produk mendoan ini apabila kita kaji lebih mendalam terdapat adanya distorsi atau penyimpangan, karena sebagai mana yang dijelaskan penulis diatas bahwa didalam pasal 20 huruf f Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Gograsfis dikatakan bahwa Generik tidak dapat didaftarkan, akan tetapi produk Mendoan yang di daftarkan oleh pemohon atas nama Fudji Wong, dan pendaftaran merek tersebut diterima oleh DitJen HKI, sehingga terjadi distorsi atau penyimpangan antara pro dan kontra mengenai pendaftaran merek mendoan tersebut, namun setelah banyakanya pro dan kontra yang terjadi dikalangan masyarakat, DitJen HKI mencabut Merek mendoan tersebut. Pencabutan merek mendoan ini menjadikan suatu permasalahan khusus yang membuat penulis tertarik untuk mininjau atau mengkaji permasalahan tersebut.

Didalam penulisan proposal tesis ini penulis akan memaparkan dalam suatu konsep dalam Bab I yaitu berisi tentang pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab IV tentang Penutup.

1. **Kerangka Konseptual**

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa istilah sebagai kerangka konseptual untuk menghindari pemahaman yang berbeda mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berkut:

1. Tinjauan Yuridis Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.
2. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasidari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[[18]](#footnote-18)
3. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.[[19]](#footnote-19)
4. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakandengan barang-barang sejenis lainnya.
5. Perlindungan merek adalah kekuatan hukum yang melindungi pemilik merek untuk kepentingan suatu merek terdiri dari tiga standar perlindungan yaitu: berlaku umum terhadap suatu kemungkinan yang membingungkan di antara merek; suatu persamaan/penambahan dari merek-merek; dan persaingan curang merek.[[20]](#footnote-20)
6. Pendaftaran Merek merupakan suatu cara pengamanan oleh pemilik merek yang sesungguhnya, sekaligus perlindungan yang diberikan oleh negara. Memuat substansi yang esensial berkenaan dengan proses pendaftaran itu, yaitu adanya tenggang waktu antara pelaksanaan pengajuan, penerimaan dan pengumuman. Ketiga tahap ini dapat mempengaruhi sikap pihak ketiga atas terdaftarnya suatu merek, sehingga terbuka kemungkinan untuk diadakannya pembatalan pendaftaran suatu merek.[[21]](#footnote-21)
7. Generik adalah hak ekslusif atas merek terhadap kata atau tanda milik umum yang sudah melekat pada masayrakat tertentu.
8. Kata mendoan istilah yang dianggap berasal dari bahasa Banyumasan, *mendo* yang berarti setengah matang atau lembek. Mendoan berarti memasak dengan minyak panas yang banyak dengan cepat sehingga masakan tidak matang benar. Bahan makanan yang paling sering dibuat mendoan adalah tempe dan tahu.
9. **Kerangka Teoretik**

Dalam kerangka teoretik ini maka penulis akan memberikan beberapa pandangan penulis mengenai konsep kerangka teoretik dari penelitian penulis ini. Pada dasarnya penelitian dalam rangka menyusun tesis harus disertai dengan pemikiran kerangka teoretis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori adalah:[[22]](#footnote-22)

1. Logis dan konsisten yaitu dapat diterima akal sehat dan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka pemikiran itu;
2. Teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai interelasi yang serasi mengenai gejala tertentu;
3. Pernyataan-pernyataan tersebut mencakup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkupnya;
4. Tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu;
5. Teori harus diuji kebenaran secara empiris.

Teori menempati kedudukan yang sangat penting karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.[[23]](#footnote-23) Suatu teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu.[[24]](#footnote-24) Teori yang dipakai dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. **Teori Kepastian Hukum**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. [[25]](#footnote-25)

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:[[26]](#footnote-26)

1. Asas [kepastian hukum](http://skripsifakhukum.blogspot.com/) *(rechtmatigheid)*. Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum *(gerectigheit)*. Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid atay doelmatigheid atau untility.*

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah [kepastian hukum](http://skripsifakhukum.blogspot.com/) dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivismelebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux”*  yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.[[27]](#footnote-27)

Menurut Utrecht, [kepastian hukum](http://skripsifakhukum.blogspot.com/) mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.[[28]](#footnote-28)

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya [kepastian hukum](http://skripsifakhukum.blogspot.com/). Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.[[29]](#footnote-29)

Kepastian hukum diperlukan untuk setiap pengaturan mengenai pendaftaran merek, dimana setiap peraturan harus secara tegas diatur mengenai merek yang dapat di daftarkan ataupun merek yang tidak diperbolehkan didaftar, dimana hal ini harus secara rinci dijelaskan dalam setiap peraturan yang dibuat, sebagai contoh kasus yang terjadi di Banyumas, Jawa Tengah , dimana kata “Mendoan” didaftarkan oleh seseorang sebagai pemohon untuk didaftarkan sebagai merek dan pendaftaran tersebut diterima oleh Ditjen HKI, padahal jelas-jelas bahwa “Mendoan” adalah kata umum dari masyarakat Banyumas, Jawa Tengah yang berarti tempe, atau bahan makanan yang terbuat dari kedelai yang biasa dikonsumsi oleh kalangan masyarakat indonesia, namun penyebutannya di Banyumas, Jawa Tengah adalah Mendoan. Hal ini jelas melanggar Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana kata umun atau kata yang berindikasi Generik tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

1. **Teori Nilai Kerja (*Labor Theory*) dari John Locke**

Secara implisit, *Labor Theory* merupakan kelanjutan dari teori hukum alam (*natural theory*). John Locke telah memberikan pendapat yang kuat terhadap pembenaran hukum alam atas hak milik pribadi (*private rights*), yang merupakan pilar utama teori kepemilikan saat ini. John Locke berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki harta. Dalam kondisi alamiah, setiap orang juga memiliki hak untuk menegakkan hukum alam demi menghukum, mencegah dan mendapat ganti rugi atas kerugian yang menimpanya.[[30]](#footnote-30)

Hak milik pribadi menurut Locke, pada umumnya melekat pada kemampuan bertindak atau membuat sesuatu. Hak milik pribadi tidak terbatas pada benda-benda fisik belaka, tetapi manusia menjadi pemilik tindakan-tindakannya dan memiliki hak eksklusif atas kebebasan dan obyek yang tercipta akibat tindakan-tindakan tersebut.[[31]](#footnote-31)

*Labor La Theory* yang dipopulerkan oleh John Locke yang didasarkan pada benda-benda yang ada di dunia ini merupakan anugerah Tuhan kepada semua manusia untuk dinikmati. Benda-benda tersebut sesungguhnya tidak serta merta dapat dinikmati begitu saja tanpa adanya suatu kerja. Supaya dapat dimiliki secara individual, seseorang harus melakukan suatu kerja atau bekerja terlebih dahulu sehingga dapat memberikan nilai tambah terhadap benda-benda tersebut. Melalui pengorbanan yang berupaka tindakan kerja untuk menghasilkan benda-benda yang siap untuk dinikmati, maka orang tersebut mempunyai hak untuk memiliki benda atas hasil kerjanya dan menikmatinya secara individual.[[32]](#footnote-32)

Perlindungan hukum merek berkaitan dengan konsep Locke mengenai hukum alam, maka teori hukum lebih berhubungan dengan karakter dari suatu sistem hukum daripada isinya, yaitu peraturan perundang-undangan yang spesifik. Namun demikian setiap penjelasan yang tepat mengenai Hukum Alam (*Natural Law*), akan mengakomodasi fungsi dan administrasi dari ketentuan-ketentuan hukum tertentu dari sistem hukum. Dalam periode zaman Renaissance di Eropa, perdebatan tentang hukum alam terkait issue lain yaitu hak-hak individu manusia dan batas-batas dari pemerintah, Jhon Locke mengatakan bahwa hak cipta memberikan hak milik eksklusif kepada seorang pencipta. Hukum alam meminta individu untuk mengawasi hasil karyanya dan secara adil dikontribusikan kepada masyarakat.[[33]](#footnote-33) Kemudian Locke menyatakan bahwa atas milik pribadi bermula dari kerja manusia, dana dengan kerja inilah manusia memperbaiki dunia demi kehidupan yang layak tidak hanya untuk dirinya melainkan juga untuk orang lain.[[34]](#footnote-34) Locke memeberikan solusi terhadap maalah hak-hak umum pemberian Tuhan dan pengambilan hak milik pribadi dimuali dengan asumsi bahwa, “*every man has a property in his own person”*. Asumsi ini mengantar Locke kepada suatu pemikiran bahwa kerja individu juga menjadi milik individu.

Untuk kebanyakan orang teori Hukum Alam hanya semata-mata sebagai titik awal dan merupakan justifikasi terbatas untuk hukum merek. Sebagai alternatif bagi proposisi terhadap hukum alam, orang harus bergantung pada justifikasi utilitarianism dalam hal perlindungan hak-hak kekayaan tidak terwujud,[[35]](#footnote-35)termasuk hak kekayaan yang tersembunyi dalam hak eksklusif atas merek sebagai suatu sistem insntif bagi pemilik dan pencipta merek.

Merek yang berindikasi Generik khususnya kata “Mendoan” Banyumas, Jawa Tengah hanya akan menjadi produk yang khas dan identik dengan daerah asal jika terdapat campur tangan berupa usaha atau tindakan-tindakan dari orang-orang diwilayah produk tersebut, seperti kelompok produsen. Atas usaha dan tindakan dari kelompok produsen tersebut maka produk merek yang memiliki ciri khas karena keunggulan kualitas, karakteristik atau reputasi yang didasarkan karena faktor alam dan atau kreafitas manusia di wilayah asal produk merek. Sehingga sudah menjadi hal yang wajar, jika kelompok produsen produk atau kata “Mendoan” menjadi pemegang hak atas kata “Mendoan” yang tidak boleh didaftarkan atau diakui sebagai hak ekslusif milik pribadi, karena kata “Mendoan” tersebut telah milik umum ataupun kepunyaan dari budaya masyarakat Banyumas dan melarang orang lain menggunakan/memanfaatkan untuk didaftarakan sebagai merek tanpa izin mereka.

1. **Teori Budaya ( *Theory of Culture* )**

Teori budaya dalam penelitian ini lebih dititkberatkan kepada pemahaman teori budaya yang dipoplerkan oleh E.K.M Masinambow dan Teori budaya menurut Koentjaraningrat. Dalam hal kebudayaan Masinambow melihatnya sebagai fenomena sosial yang mengkaji berbagai keteraturan, pola, serta konfigurasi atas berbagai perilaku dan tindakan masyarakat. Kebudayaan memiliki sifat materialistik yaitu sebagai hasil adaptasi masyarakat pada lingkungan alam atau sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan masyarakat beserta dengan asset yang dimilikinya.Dalam teorinya, masinambow menyatakan bahawa kebudayaan memiliki kesamaan dengan peradaban dalam lingkup fenomena sosial sebagai dari suatu pola. Akan tetapi, Masinambow membedakann keduanya dalam hal cakupan teritorial maupun geografis. Peradaban memiliki cakupan teritori yang luas sedangkan sebaliknya kebudayaan lebih sempit karena terikat oleh batas-batas nasional secara geogarfis maupun politis. Hemat kata, kebudayaan dan hasil ekspresi budaya merupakan suatu identitas hasil kegiatan manusia sebagai mahluk yang terikat secara kolektif.[[36]](#footnote-36)

Melalui teorinya, Masinambow ingin menyampaikan bahwa cara pandang terhadap ragam budaya itu akan bermuara pada peletakan sistem semiotik sebagai pola awal pembentukn cara pandang terhadap kebudayaan sebagai sebuah teori. Pola ini meniscayakan bahwa meskipun kebudayaan merupakan sistem tanda yang telah memiliki struktur yang telah mapan sebelumnya, akan tetapi struktur-struktur ini selalu bergerak dinamis tanpa bisa memprediksikan apa yang akan terjadi pada kelompok masyrakat tertentu di masa yang akan datang secara akurat. Motivasi dari teori adalah untuk mengoptimalkan peranan teori kebudayaan dalam memperlancar usaha pembangunan masyarakat. Hal ini merupakan suatu respon penting untuk menjawab era globalisasi dan liberalisasi yang menuntut setiap hal termasuk budaya dan produk budaya mampu memberikan kontribusi tidak hanya sebatas peningkatan kualitas hidup akan tetapi nyata pada aspek yang bersifat materi dan ekonomi yang dianggap mampu menciptakan kesejahteraan pada umat manusia.

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar. Kebudayaan mencakup semua yang didapat atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat yang meliputi segala sesuatu yang diplejari dari pola-pola perikelakuan normatif segala cara atau pola pikir, merasakan dan bertindak.[[37]](#footnote-37)

Menurut Koentjaraningrat kebudayaan memiliki empat wujud yang secara simbolis dinyatakan dalam empat lingkaran konsentris, yaitu:[[38]](#footnote-38)

* 1. Lingkaran terluar melambangkan kebudayaan secara artifacts atau benda-benda fisik. Sebgai contoh bangunan-bangunan megah seperti candi, benda-benda bergerak seperti kapal tangki, computer, piring, gelas dan lain-lain. Sebutan khusus bagi kebudayaan dalam wujud konkret inilah disebut kebudayaan fisik.
  2. Lingkaran berikutnya melambangkan kebudayaan sebagai sistem tingkah laku dalam memperlakuka suatu pekerjaan dan lain-lain. Hal ini merupakan pola-pola tingkah laku manusia yang disebut ‘sistem sosial”.
  3. Lingkaran ketiga melambangkan kebudayaan sebagai sistim gagasan. Wujud gagasan dari kebudayaan ini berada dalam kepala tiap individu warga kebudayaan yang bersangkutan, yang dibawanya kemanapun ia pergi. Kebudayaan dalam wujud gagasan juga berpola dan berdasarkan sistem tertentu yang disebut sistem budaya.
  4. Lingkaran terdalam dan merupakan inti dari keseluruhan melambangkan kebudayaan sebagai sistim gagasan yang ideologis. Yaitu gagasan-gagasan telah dipelajari oleh para warga suatu kebudayaan sejak usia dini dan sudah mempola menjadi tradisi. Istilah untuk menyebut unsur kebudayaan yang merupakan pusat dari semua unsur yang lain itu adalah nilai budaya.

Teori kebudayaan ini menjadi salah satu teori penting yang digunakan dalam penelitian ini dikarenakan teori ini merupakan teori untuk menjustikasi bahwa masyarakat Banyumas, Jawa Tengah atau bahkan masyarakat sekitar Jawa Tengah berhak mempertahankan dan mengelola atas kepemilikan kata “Mendoan” atau dalam bahasa indonesia berati tempe ini secara melekat dan alamiah.

1. **Teori Fungsional *(Functional Theory)***

Teori fungsional ini menyatakan bahwa seluruh struktur sosial atau yang diprioritaskan mengarah kepada suatu integrasi dan adaptasi sistem yang berlaku. Eksistensi atau kelangsungan struktur atau pola yang sudah ada dijelaskan melalui konsekuensi-konsekuensi atau efek-efek yang penting dan bermanfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam teori fungsional ini menunjukkan suatu pola yang ada telah memenuhi kebutuhan sistem yang vital untuk menjelaskan eksistensi pola tersebut. Yang menjadi objek kajiannya adalah masyarakat. Seseorang guna memenuhi kebutuhan diri maka akan berusaha lebih kreatif mengolah sumber daya yang dimilikinya, yang akan menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi baru.

Sejalan dengan konsep integritas dan adaptasi sistem yang diyakini teori fungsional, maka ciptaan atau invensi tersebut harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. suatu karya yang dilindungi oleh HKI harus memberikan manfaat dan memiliki nilai positif bagi masyarakat, suatu karya yang bersifat negatif tidak layak dilindungi dan dapat diabaikan keberadaannya.

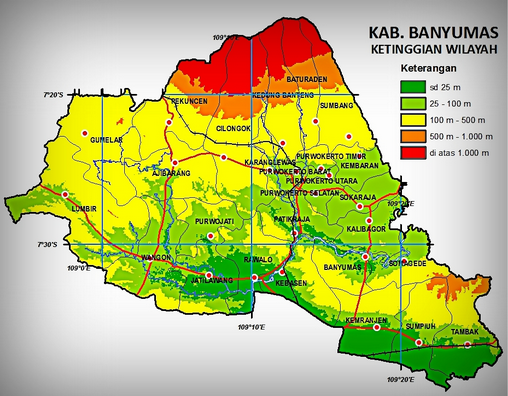
1. **Metode Penelitian**
2. **Pendekatan Penelitian**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Socio-Legal*. Metode sosio legal merupakan penelitian empiris[[39]](#footnote-39) dan pendekatan masalahnya melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan (masyarakat).[[40]](#footnote-40) Menurut Sulistyowati Irianto, penelitian sosio legal merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial atau studi yang mereprentasi keterkaitan antara konteks di mana hukum berada.[[41]](#footnote-41)

Karakteristik metode penelitian sosiolegal dapat diidentifikasikan melalui dua hal berikut ini:[[42]](#footnote-42)

1. Penelitian sosiolegal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum.
2. Penelitian sosiolegal mengembangkan berbagai motode baru hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial.
3. **Lokasi Penelitian**

Lokus atau tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di daerah Kabupaten Banyumas dikenal memiliki produk makanan khas yang sering disebut Mendoan.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan pada penulisan ini yaitu deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau kenyataan yang ada kemudian diadakan penganalisaan tentang keadaan tersebut. Dalam hal ini, diadakan penelitian untuk memecahkan permasalahan di masyarakat berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian dengan spesifikasi semacam ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum yang menyangkut permasalahan[[43]](#footnote-43).

1. **Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan yaitu pelaku usaha atau pedagang mendoan dan masyarakat Banyumas, dengan cara melakukan *interview* atau wawancara.
2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahan Primer

Bahan primer yaitu bahan-bahan yang berkekuatan hukum dan mengikat masyarakat terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dan terkait dengan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
4. Bahan Sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder memuat jurnal hukum, hasil penelitian terkait, makalah, buku-buku karya dari para pakar hukum, naskah-naskah, serta bahan tulisan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang ditelit. Antara lain tentang kriteria-kriteria merek yang berindikasi Generik, dan akibat hukum terhadap merek mendoan terdaftar.

1. Bahan Tersier

Bahan tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau bahan sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk melengkapi penelitian ini.

1. **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Pengumpulan data primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data primer dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes. Pencatatan data primer melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.[[44]](#footnote-44)
2. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen (peraturan perundang-undangan), buku literatur, jurnal, majalah, berita, website, artikel, paper, makalah, dan sejenisnya itu dalam tema sentral yang dipilih dalam penelitian ini.[[45]](#footnote-45)
3. **Metode Analisis Data**

Data–data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, diolah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan akhirnya dianalisis secara kualitatif[[46]](#footnote-46), yang artinya prinsip–prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan–satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola–pola dianalisis gejala–gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola–pola yang berlaku. Pola–pola tadi dianalisis dengan menggunakan teori obyektif.

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul dan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara sistematis dan rinci. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dari isi penelitian tersebut. Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memuat secara rinci dan sistematis berbagai teori, pendapat dari para ahli maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tinjauan pustaka ini akan menguraikan mengenai mengapa kata “Mendoan” yang berindikasi Generik dapat dijadikan sebagai Merek oleh Ditjen HKI; Teori Kepastian Hukum, Teori Nilai Kerja; Teori Budaya; dan Teori Fungsional.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini secara umum menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai: pertama, permasalahan kriteria merek yang berindikasi Generik. Kedua, Akibat hukum terhadap pendaftaran merek “Mendoan” yang berindikasi Generik dapat dijadikan sebagai Merek.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini memuat simpulan dan saran atas analisis yang dilakukan terhadap hasil penelitian dan menjawab secara singkat permasalahan yang telah dirumuskan.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Ruang Lingkup Merek**
2. **Sejarah Tentang Merek**

Perkembangan merek secara ringkas dapat dijelaskan sebagai perkembangan dari sifat merek sebagai ‘tanda pemilikan/propriety marks/possessory marks’ yang diterapkan pada awal masa penggunaan merek sampai dengan sifat merek sebagai ‘citra produk/product image’ ataupun ‘simbol gaya hidup/way of life’ sebagaimana yang terjadi pada saat sekarang ini. Sejarah perkembangan merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabadabad sebelum Masehi. Sejak zaman kuno, misalnya periode Minoan, orang sudah memberikan tanda untuk menandai barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Penandaan ini dilakukan dengan maksud agar barang yang akan dikirimkan melalui laut mudah untuk diidentifikasi pada saat terjadi kecelakaan. Di era yang sama bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah Raja. Di Inggris sendiri bentuk sejenis merek mulai dikenal dari bentuk tanda resmi (hallmark) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak, dan alat-alat pemotong.[[47]](#footnote-47)

Perundang-undangan tentang Merek dimulai dari *Statute of Parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya. Penggunaan merek dagang dalam pengertian yang kita kenal sekarang ini mulai dikenal tidak lama setelah Revolusi Industri pada pertengahan abad XVIII. Pada saat itu sistem produksi yang berasal dari abad pertengahan lebih mengutamakan keterampilan kerja tangan, berubah secara radikal sebagai akibat digunakannya mesin-mesin dengan kapasitas produksi yang tinggi. Akibatnya terkumpulah hasil produksi dalam unit-unit yang besar dan membutuhkan sistem distribusi guna penyaluran barang-barang tersebut dalam masyarakat. Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan. Di lain pihak pembeli juga mulai mengandalkan merek barang sebagai indikasi yang benar mengenai sumber barang, mereka menggunakannya sebagai bantuan dalam memutuskan pembelian barang dan lama kelaman konsumen mulai menyadari bahwa merek menunjukkan pembuat barang dan mutu barang.

Sifat merek berubah dari informasi mengenai penanggungjawab atas barang (*source of liability*) menjadi penunjuk mutu barang (*indicator of quality*). Pada masa itu, telah dikenal penggunaan merek perniagaan (*marques de commerce, trademark, merk*) dalam pengertian sendiri sebagai tandingan merek perusahaan (*marques de fabrique, manufacturer’s mark, fabrieksmereken*).

Asal muasal perbedaan ini karena di Perancis pada waktu itu merek dari pedagang sutra lebih penting daripada merek yang berasal dari perusahaan kain sutranya, sehingga para pedagang sutra yang bersangkutan merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindungi merek mereka, seperti halnya para pengusaha pabrik dengan merek perusahannya. Pembedaan ini kemudian diakui secara resmi dalam hukum Perancis pada 1857. Pembedaan itu juga dianut oleh banyak negara di dunia, termasuk di Inggris pada 1962, Amerika Serikat pada 1870 dan 1876, sedangkan di Belanda tertuang dalam Merkenwet 1983.[[48]](#footnote-48)

Sekitar awal abad ke XX, merek berubah dari penunjuk asal (*indicator of origin*) menjadi kekayaan yang berharga (*valuable assets*) dalam haknya. Merek tidak hanya sebagai tanda, tetapi telah juga membangkitkan perasaan dari konsumen, hal ini disebabkan oleh karena meningkatnya kualitas industri periklanan. Merek sudah lebih menjadi alat pemasaran dan sudah berkurang sebagai cara identifikasi produk. Dalam kondisi seperti ini, fungsi merek berubah dari ‘sinyal/signal’ menjadi ‘simbol’. Sebagai sinyal, merek memicu respons otomatis dan berguna sebagai identifikasi pembuat produk. Sebaliknya sebagai simbol, merek menerapkan berbagai bentuk makna karena merek sudah digunakan sebagai alat untuk melekatkan atribut tertentu pada barang.[[49]](#footnote-49)

Di Indonesia sendiri pengaturan tentang merek sudah diatur sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda telah berlaku Undang-Undang Merek, yakni *Staatblad van Nederlandsch-Indie* No. 109 yang diberlakukan tahun 1855. Undang-Undang ini kemudian digantikan Staatsblad van NederlandschIndie No.305 yang dikeluarkan tahun 1893 dan diberlakukan tahun 1894. Pada tahun 1912, Undang-Undang merek baru ditetapkan, yakni *Reglement Industrieele Eigendom* (*Staatblad van Nederlandsch-Indie* No. 545). Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku, yakni berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.[[50]](#footnote-50) Ketentuan itu masih terus berlaku hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 mengadopsi sebagian besar ketentuan dalam *Reglement Industrieele Eigendom* (*Staatblad van Nederlandsch-Indie* No. 545). Perbedaan utamanya terletak pada jangka waktu perlindungan merek yang lebih pendek dan pengelompokan kelas barang ke dalam 35 kelas (sebelumnya tidak dikenal dalam *Reglement Industrieele Eigendom*).[[51]](#footnote-51)

Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Tahun 1961 itu adalah karena Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Memang jika dilihat Undang-Undang Merek Tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika disbanding dengan Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya. Setelah bertahan selama kurang lebih 31 tahun, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 dicabut dan digantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3490. UndangUndang yang berisi 90 pasal ini disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1992 oleh Presiden Soeharto dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 April 1993. Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Tahun 1961 itu adalah karena Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Memang jika dilihat Undang-Undang Merek Tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika disbanding dengan Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya. Setelah bertahan selama kurang lebih 31 tahun, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 dicabut dan digantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3490. UndangUndang yang berisi 90 pasal ini disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1992 oleh Presiden Soeharto dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 April 1993.[[52]](#footnote-52)

Alasan lain dapat juga dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Merek Tahun 1992 yang menegaskan bahwa Undang-Undang baru itu merupakan penyempurnaan terhadap Undang-undang No. 21 Tahun 1961. Pertimbangannya adalah bahwa materi Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia Kedua, sehingga cenderung tertinggal jauh dibandingkan perkembangan kondisi, kebutuhan, dan situasi perdagangan terakhir. Pertimbangan lainnya adalah bahwa perkembangan norma dan tatanan niaga memunculkan persoalan baru yang membutuhkan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-Undang. Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain:

1. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Bila Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 lebih membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan, serta tidak mencakup merek jasa; maka lingkup UndangUndang No. 19 tahun 1992 mencakup baik merek dagang maupun merek jasa. Pengaturan terhadap merek kolektif juga dimasukkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain, seperti “certification marks”, “associates marks”, dan lain-lain.[[53]](#footnote-53)
2. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1992, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan terlihat antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.[[54]](#footnote-54)
3. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantive. Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja masalah yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya Undang- Undang No. 19 Tahun 1992 mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.[[55]](#footnote-55)
4. Sebagai Negara yang ikut serta dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property tahun 1883, Maka Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam Konvensi tersebut.[[56]](#footnote-56)
5. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam UndangUndang No. 21 Tahun 1961.[[57]](#footnote-57)
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 mengatur juga sanksi pidana, baik untuk tindakan pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.[[58]](#footnote-58)

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 yang disahkan dan berlaku pada tanggal 7 Mei 1997. Sebanyak 23 pasal dari total 90 pasal Undang-undang No. 19 Tahun 1992 mengalami perubahan. Pertimbangan utama yang melandasi perubahan-perubahan tersebut adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk merek, dengan Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayan Intelektual (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs). Berdasarkan pertimbangan diperlukannya sistem pengaturan merek yang lebih memadai seiring dengan tuntutan globalisasi dan sejalan dengan perjanjianperjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia (di antaranya *Agreement Establishing the World Trade Organization*), serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, pemerintah Indonesia menyempurnakan Undang-Undang merek dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang yang terdiri atas 101 pasal ini diundangkan dan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 2001 No. 110. Sementara penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lemabaran Negara RI No. 4131. Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dibandingkan dengan Undang-Undang merek yang lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan bersangkutan disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang merek yang lama.[[59]](#footnote-59) Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berkenaan dengan hak prioritas, dalam Undang-Undang no. 15 tahun 2001 diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas. Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak. Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.[[60]](#footnote-60) Berdarkan sejarah merek tersebut diatas ada dua hal yang penulis amati yaitu pertama dalam membangun merek yang kuat harus membuat komitmen merek tersebut dibenak konsumen oleh perusahaan, kedua merek tersebut harus memiliki estetika visual dan bahasa yang baik, tidak mendaftarkan nama merek dengan sembarangan atau tidak memiliki tata bahasa yang baik.

Perlindungan merek terbaru saat ini diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam undang-undang ini lebih diperjelas diantaranya yaitu mengenai pengertian merek, penghapusan dan pembatalan merek, serta pengaturan lebih spesifikasi terkait Indikasi geografis. Dalam Undang-undang merek yang terbaru ini juga lebih dijelaskan mengenai merek generik atau merek yang diketahui oleh umum atau masyarakat umum.

1. **Pengertian, Jenis-Jenis Merek Dan Fungsi Merek**
2. **Pengertian Merek**

Merek adalah salah satu asset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dengan merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, sebuah perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.[[61]](#footnote-61)

Istilah merek sejauh ini diartikan dengan berbagai cara, tergantung pada perspektif pemahaman atas fenomena merek itu sendiri. Dalam arti klasik, merek dihubungkan dengan identifikasi sebuah produk dan pembedaannya dari produk-produk para pesaing, baik dalam bentuk pemakaian nama tertentu, logo spesifik, desain khusus, maupun tanda dan simbol visual lainnya.[[62]](#footnote-62)

Merek atau *Brand* berasal dari kata brand yang artinya ”*to burn*”, bangsa Viking memberikan tanda bakar pada hewan mereka sebagai bentuk kepemilikan hewan peliharaan. Ada beberapa definisi yang berbeda tentang pengertian brand/merek, menurut *American Marketing Association* (AMA):[[63]](#footnote-63)

”*A brand is a name is ”name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods and service of one seller or group of seller ang to differentiate them from those of competition* (Brand adalah sebuah nama adalah "nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari mereka, dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang dan jasa dari satu penjual atau kelompok penjual yang untuk membedakan mereka dari orang-orang dari kompetisi).”

Sedangkan pengertian merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) TRIPs Agreement adalah sebagai berikut:[[64]](#footnote-64)

“*Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Suchs signs, in particular words including personal name 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 tandatanda 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)”.

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.[[65]](#footnote-65)

Definisi serupa juga ditemukan dalam Pasal 1 butir 1 Uundang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek bahwa:

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.

Undang-Undang Merek di atas ditekankan bahwa merek perlu memiliki daya pembeda. Maksudnya adalah tanda yang digunakan sebagai merek tidak boleh terlalu sederhana dan tidak boleh terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas.[[66]](#footnote-66) Merek yang bentuknya sederhana dan terlalu rumit akan membingungkan masyarakat apakah tanda itu sebagai merek atau bukan. Menurut Gautama hal ini tidak dapat memberi kesan dari suatu merek. agar supaya dapat memberikan individualitas kepada suatu benda maka merek yang bersangkutan harus memiliki kekuatan-kekuatan individualitas.[[67]](#footnote-67)

Pengertian merek berdasarkan undang-undang merek terbaru lebih di perluas, adapun pengertian merek berdasarkan pasal 1 ayati (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Selain dari pengertian yang berasal dari batasan yuridis beberapa sarjana juga memberikan definisi tentang merek, yaitu:

1. H. OK. Saidin, S.H, M.Hum., menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[[68]](#footnote-68)
2. Philip S. James MA, menyatakan bahwa bahwa *a trade mark is a mark used in conextion with good which a trader uses in order to tignity that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trademark, it will suffice if they merely pass through his hand is the course of trade.* (merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebenarnya dari barang-barang itu, untuk memberikan kepadanya hak untuk memakai sesuatu merek, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan).[[69]](#footnote-69)
3. Prof, Molengraaf, menyatakan bahwa merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.[[70]](#footnote-70)
4. Bison Simamora, menyatakan bahwa merek adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi (membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain.[[71]](#footnote-71)
5. Fandy Tjiptono berpendapat bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.[[72]](#footnote-72)
6. R. Soekardono, menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, dimana perlu juga untuk mempribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperniagakan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain. Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (*capable of distrugling*) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek.[[73]](#footnote-73)

Berdasarkan defenisi-defenisi dari pendapat sarjana dan Undang-undang merek tersebut di atas, menurut penulis dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya yang dihasilkan oleh seseorang, yang mana hal ini dapat lebih di identik dengan janji dari produsen atau penjual untuk secara konsisten yang memberikan tampilan, manfaat tertentu kepada konsumennya dan terdapat juga beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, namun memiliki kekuatan perbedaan yang cukup atau memiliki daya pembeda yang dipakai dalam produksi dan atau perdagangan barang atau jasa.

Merek adalah suatu tanda, tetapi agar tanda tersebut dapat diterima oleh merek, harus memiliki daya pembeda, hal ini berdasarkan syarat-syarat pendaftaran merek yang terdapat dalam undang-undang merek, hal ini dilakukan karena berkaitan dengan pemberian hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas nama atau simbol terhadap barang atau jasa suatu pelaku usaha atau produsen. Untuk mempunyai daya pembeda, merek yang bersangkutan harus dapat memberikan penentuan dari barang yang bersangkutan.

Penggunaan merek sangatlah penting dalam dunia perdagangan karena selain sebagai pembeda barang dan/jasa yang satu dengan yang lainnya, merek juga memiliki berbagai macam makna didalamnya, adapun makna merek meliputi:[[74]](#footnote-74)

1. Nilai

Nilai merek menyatakan sesuatu tentang nilai produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai oleh konsumen sebagai merek yang berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.

1. Budaya

Suatu merek juga mewakili budaya tertentu. Contoh Mercedes mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki cara kerja yang efisien, dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.

1. Kepribadian

Merek juga mencerminkan kepribadian tertentu, yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.

1. Pemakai

Merek menunjukkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan. Contoh orang sukses menggunakan BMW 7.

1. Atribut

Merek mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Contohnya BMW seri 7 merupakan merek mobil yang dirancang dengan kualitas tinggi, selalu menjaga keamanan, bergengsi, berharap jual mahal serta dipakai oleh para senior eksekutif perusahaan multinasional.

1. Manfaat

Atribut perlu diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Manfaat fungsional biasanya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang dilakukan sebuah produk. Manfaat emosional diperoleh pelanggan berupa stimulasi terhadap emosi dan perasaannya.

Menurut penulis makna-makna yang terdapat dalam merek tersebut diatas sangat penting untuk setiap pendaftaran merek yang akan di daftarkan oleh produsen atau pelaku usaha, karena dengan mengetahui makna-makna merek tersebut diatas maka merek yang didaftarkan akan memberikan jaminan kualitas akan mereknya serta mudah diingat oleh konsumen.

1. **Jenis-Jenis Merek**

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.[[75]](#footnote-75) Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut:

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

Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang sedangkan merek jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupajasa. Di samping merek dagang dan merek jasa, juga dikenal adanya merek kolektif. Merek kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa.

Merek kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama.[[76]](#footnote-76) Para pemilik merek yang terdaftar akan mendapatkan hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain. Berdasarkan hak merek tersebut, para pemilik merek akan mendapat perlindungan hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain.

Pemberian lisensi merek kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti.Pemberian lisensi merek berbeda dengan pemberian waralaba (*franchise*). Jika dalam pemberian lisensi merek, pemilik merek hanya meminjamkan mereknya kepada pihak lain, maka dalam bisnis waralaba yang dipinjamkan oleh pemilik waralaba tidak hanya mereknya tetapi juga proses produksi hingga tata cara pelayanan kepada para konsumen. Dengan demikian, pemilik waralaba, disamping memberikan lisensi merek, juga dapat memberikan lisensi paten, lisensi rahasia dagang, dan lisensi hak cipta.[[77]](#footnote-77)

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016, merek dibagi menjadi dua, yaitu merek dagang dan merek jasa. Hal ini terlihat dari ketentuan umum mengenai definisi. Dalam pasal 1 butir 2 dan 3 Undang-Undang Merek 2001, dibedakan definisi merek dagang dengan merek jasa. Selain itu, dalam pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan juga bahwa merek yang dimaksud dalam undang-undang tersebut termasuk merek dagang maupun merek jasa. Dari kedua hal di atas, terlihat jelas ada pembedaan merek dagang dan merek jasa dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengenal merek kolektif. Namun, merek kolektif ini tidak dapat dikategorikan sebagai merek baru karena merek kolektif merupakan Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. . Jadi merek kolektif bukanlah suatu jenis merek baru. Selain pembedaan di atas, dalam Undang-Undang Merek 1961 merek terbagi dalam:[[78]](#footnote-78)

1. Merek perusahaan (*fabrieksmerk/ factory mark*)

Yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh pembuatnya (pabrik).

1. Merek perniagaan (*handelsmerk/trade mark*)

Yaitu merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.

Menurut Suryatin, ada pengklasifikasian merek berdasarkan bentuk atau wujud merek itu. Pembedaan tersebut, yaitu:[[79]](#footnote-79)

1. Merek dalam bentuk lukisan (*beel* *mark*)
2. Merek dalam bentuk kata *(word* *mark)*
3. Merek dalam bentuk *(form* *mark)*
4. Merek dalam bentuk bunyi-bunyian *(klank* *mark)*
5. Merek dalam bentuk judul *(title* *mark)*

Sedangkan pembagian merek menurut R.M. Suryodiningrat adalah:[[80]](#footnote-80)

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja

Contoh: Nokia untuk merek telepon seluler

1. Merek lukisan yang terdiri hanya dari lukisan saja Merek ini sangat jarang digunakan
2. Merek kombinasi kata dan lukisan

Merek ini adalah merek yang paling sering dipergunakan. Contohnya: adalah produk elektronik *apple* dengan lukisan buah apel.

Undang-undang merek terbaru yaitu undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dikalsifikasikan berdasarkan bentuk atau wujudnya yaitu sebagai berikut:

1. Merek dalam bentuk gambar,
2. Merek dalam bentuk logo,
3. Merek dalam bentuk nama,
4. Merek dalam bentuk kata,
5. Merek dalam bentuk huruf,
6. Merek dalam bentuk angka,
7. Merek dalam bentuk susunan warna,
8. Merek dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi,
9. Merek dalam bentuk suara,
10. Merek dalam bentuk hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih

Berdasarkan hal tersebut diatas sebagai contoh merek dalam bentuk gambar baik itu dua dimensi ataupun tiga dimensi yaitu di Negara Amerika Serikat dan Inggris dimana merek Coca-Cola telah mendaftarkan bentuk botolnya sebagai suatu merek. Botol tersebut apabila dilihat memang memiliki perbedaan dari produk-produk lain yang sejenis. Hal ini sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli karena akan menimbulkan kerancuan antara merek dengan desain industri. Selain itu kesulitan juga muncul karena selama ini terjadi pembedaan antara merek dengan barang-barang yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran, dan warna tidaklah dapat dikategorikan sebagai merek (kasus Smith Kline French Laboratories Australia Ltd versus Pengadilan Merek (1967) 116 CLR 628).[[81]](#footnote-81) Telah dikemukakan dalam pembahasan tentang pengertian merek bahwa suatu merek adalah suatu tanda yang mempunyai kemampuan atau daya untuk memperbedakan, namun belum dijelaskan tanda-tanda apa saja yang dapat dijadikan merek. Berikut ini akan dibahas beberapa tanda yang dapat dijadikan merek sebagaimana dirumuskan dalam pengertian merek dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.[[82]](#footnote-82)

1. Merek Merupakan Kumpulan Kata atau Kata-Kata Merek yang terdiri atas satu kata atau sekumpulan kata-kata adalah merupakan jenis merek yang paling banyak digunakan. Merek kata sangat mudah dipromosikan dan diiklankan karena merek kata ini dengan mudah dapat menimbulkan kesan dalam ingatan para konsumen, baik melalui pendengaran maupun melalui penglihatan.

Berdasarkan kuat/lemah daya pembedanya, merek kata ini dapat dipisah-pisahkan menjadi berikut ini:

1. Kata Ciptaan

Kata atau kata-kata ciptaan ini adalah kata-kata yang belum pernah dipakai sebelumnya, khusus diciptakan untuk dipakai sebagai merek dagang, tidak mempunyai suatu arti tertentu, dan karenanya mempunyai daya pembedaan yang kuat.

Contoh: Gambar Gmail



(untuk sebuah perusahaan surat elektronik)

1. Kata Rangkaian

Suatu kata yang merupakan hasil rangkaian dari dua kata atau lebih, yang dalam pemakaiannya sebagai merek. Rangkaian ini tidak menyiratkan suatu arti tertentu, serta tidak mengandung arti yang ada hubungannya dengan sifat.

Contoh: Michelin



(Untuk ban kendaraan bermotor)

1. Kata Umum

Kata umum adalah kata-kata biasa yang dapat ditemukan dalam kamus-kamus bahasa yang mengandung arti tertentu, tetapi penggunaannya sebagai merek harus tidak mempunyai hubungan dengan barang-barang yang ditandai dengan merek tersebut.

Contoh: SUPERMI



(Untuk makanan mie instant)

1. Kata Kiasan

Kata-kata yang dalam penggunaannya sebagai merek,dengan secara terselubung dan berkias mempunyai hubungan dengan barang-barangnya, tetapi yang tidak secara langsung menimbulkan kesan bahwa merek itu menerangkan tentang barang-barangnya.

Contoh: AQUA



(Untuk produk minuman yang menerangkan air)

1. Merek Merupakan Penggabungan Huruf-Huruf

Huruf-huruf yang dipakai sebagai merek dapat bermacam-macam bentuknya, misalnya berupa inisial atau singkatan saja, dengan atau tanpa titik-titik pemisah. Berupa gabungan antara huruf-huruf dengan suatu desain atau pola gambar tertentu, ditulis secara khusus atau berbentuk khusus atau dalam bentuk monogram.

Contoh: BNI



(Singkatan dari Bank Negara Indonesia)

1. Merek Merupakan Penggabungan Angka-Angka

Penggunaan angka-angka sebagai merek dagang sebenarnya agak kurang lazim. Pada umumnya, merek-merek yang terdiri atas angka-angka ini kurang memiliki daya pembeda dan kurang berfungsi sebagai petunjuk asal barang karena biasanya angka-angka tersebut lebih bersifat sebagai tanda derajat mutu barang secara umum.

Contoh: ROKOK MARLBORO



(Simbol turunan dari produk rokok)

1. Merek Menggunakan Gambar

Gambar ini termasuk dalam kategori “devices” yaitu yang meliputi: tanda tangan, potret, gambar, lukisan, insignia, emblem, dan monogram. Gambar ini merupakan jenis merek yang paling awal dipergunakan untuk menandai barangbarang dagangannya dan dalam banyak hal, merupakan suatu jenis merek yang paling berharga di antara jenis-jenis merek lain.

Contoh: FITBAR



(Untuk produk makanan ringan sehat)

1. Merek Menggunakan Nama-Nama Orang Lain dan Lain-Lain

Seorang produsen atau pedagang biasanya berkeinginan untuk menggunakan suatu merek yang masih ada hubungannya atau mengandung unsur yang diambil dari nama pribadinya.

Contoh: JOHNNE ANDREAN



(Untuk Salon Kecantikan)

1. Merek Menggunakan Susunan Warna

Sehubungan dengan penggunaan unsur warna sebagai ciri khas suatu merek, dari judul tersebut dapat disimpulkan bahwa satu warna saja sebagai sendirinya tidak dapat dijadikan merek dari suatu barang. Hal ini adalah wajar, mengingat terbatasnya jumlah warna-warna yang ada, sehingga tidak seorang pun boleh memonopoli satu warna tersebut dan menghalangi orang lain untuk menggunakan warna yang sama bagi hasil-hasil produksinya.

Contoh: OPERA MINI



(Untuk peramban web lintas platform)

1. Merek Menggunakan Kombinasi Berbagai Unsur-Unsur

Suatu merek memang dapat terdiri atas gabungan antara suatu kata dengan suatu sarana, suatu nama dengan potret, suatu bentuk dengan suatu kata, dan sebagainya. Namun demikian, jika kombinasi tersebut terdiri atas tanda-tanda yang tidak dapat dijadikan merek karena tidak mempunyai daya pembeda, maka besar kemungkinan kombinasinya juga tetap tidak mempunyai daya pembedaan. Yang dimaksud dengan memiliki daya pembeda dalam kombinasi atas unsur-unsur tersebut, misalnya suatu segi tiga yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek, tetapi apabila segi tiga tersebut dikombinasikan dengan kata “triangle” maka gabungan tersebut dapat menjadi suatu merek yang mempunyai daya pembeda dan dapat didaftarkan.

Contoh: ALFA MART



(Gabungan warna, angka dan kata. Untuk sebuah mini market)

1. **Fungsi Merek**

Dalam dunia perdagangan yang menjadi fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara produksi yang asli dengan produk-produk yang mirip atau identik. Untuk memungkinkan suatu perusahaan dapat membedakan dirinya dan produk yang dimiliki terhadap apa yang dimiliki oleh para pesaingnya, maka merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi sebuah perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan.

Konsumen sering memakai faktor emosional pada merek tertentu, berdasarkan serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur yang ditawarkan dalam produk-produk yang dimiliki merek tersebut. Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek produk yang merek miliki memiliki reputasi yang baik. Karenanya merek yang tepat dan dipilih secara hati-hati merupakan aset bisnis yang berharga untuk sebagian besar perusahaan. Sementara untuk sebagian besar perusahan lainnya merek merupakan aset yang sangat berharga yang mereka miliki. Perkiraan nilai dari merek-merek terkenal di dunia seperti Coca-cola melebihi 70 (tujuh puluh) juta dollar Amerika Serikat.[[83]](#footnote-83) Hal ini karena konsumen menilai merek, reputasi, citranya, dan serentetan kualitas-kualitas yang konsumen inginkan yang berhubungan dengan merek dan mereka mau membayar lebih untuk produk dengan merek tersebut yang mereka akui dan yang dapat memenuhi harapan mereka. Oleh karena itu, memiliki sebuah merek dengan citra dan reputasi yang baik menjadikan sebuah perusahaan lebih kompetitif.Terhadap suatu perusahaan merek memiliki peranan:

1. Membuat perusahaan dapat membedakan produk-produk yang mereka miliki.
2. Memberikan jaminan kepada konsumen untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya.
3. Merupakan alat pemasaran dan dasar untuk membangun citra dan reputasi.
4. Dapat dilisensikan/waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti.
5. Merupakan bagian penting dalam persetujuan waralaba.
6. Dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga.
7. Mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara/menjaga atau meningkatkan kualitas produk.
8. Merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menambah pendapatan.

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh Commercial Advisory Foundation in Indonesia (CAFI), bahwa masalah paten dan trademark di Indonesia memegang peranan yang penting di dalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.[[84]](#footnote-84)

Undang-Undang Merek 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 :

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
2. Memiliki daya pembeda;
3. Bukan milik umum;
4. Bukan keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan;

Berdasarkan 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. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual memaparkan fungsi merek sebagai berikut:[[85]](#footnote-85)

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Sebagai alat bukti kepemilikan atas merek.
6. **Sistem Perlindungan Merek**
7. **Pengaturan Merek**
8. **Pengaturan Merek Secara Internasional**

Selain peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, masyarakat juga terikat dengan peraturan merek yang bersifat Internasional. Perlindungan hukum merek secara internasional diatur melalui pelaksanaan Konvensi-Konvensi Internasional. Adapun beberapa Konvensi Internasional yang akan dibahas dalam penulisan ini yakni:

1. *Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs)*

Dalam penulisan ini ketentuan persetujuan *TRIPs* hanya membahas pasalpasal yang berkenaan dengan merek*. TRIPs* memiliki tujuan umum dan fundamental yakni untuk mengurangi distorsi dan hal-hal yang menyulitkan kemajuan bagi perdagangan internasional (*to reduce distortions and impediments to international trade*). Tujuan *TRIPs* yang kedua adalah untuk melindungi hakhak pribadi (to protect private property right). Negara anggota sepakat untuk memberdayakan pemegang HKI untuk menegakkan HKI-nya dan pemerintah dapat diminta untuk membantu penegakan hukum ini. Namun jika pemegang HKI gagal menegakkan haknya, maka pemegang HKI dapat melindungi dirinya sendiri lewat peraturan perundang-undangan dan kelembagaan hukum yang ada.

Namun demikian *TRIPs* juga menyatakan bahwa pemerintah tidak hanya ikut campur dalam kegagalan warga Negara dalam menegakkan hak pribadinya, tetapi juga pemerintah tidak bisa begitu saja mengambil alih HKI yang mana merupakan hak yang tunduk pada kepemilikan pribadi. Ketentuan ini merupakan jaminan hak pribadi warga negara untuk melindungi diri mereka dan kepentingan mereka dari perbuatan pemerintah yang semena-mena. Dengan kata lain, *TRIPs* melarang confiscation dari HKI, kecuali pengurangan perlindungan tersebut sebagai konsekuensi dari konsesi dalam kerangka mekanisme penyelesaian sengketa.[[86]](#footnote-86)

Pasal 1 *TRIPs* mensyaratkan Negara anggota untuk mematuhi TRIPs, namun memberikan kebebasan untuk menentukan cara-cara penerapannya sesuai dengan praktik dan sistem hukum di negara anggota. Adapun isi Pasal 1 *TRIPs* seperti berikut ini:

“*Negara anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian ini. Negara anggota dapat, namun tidak wajib, dalam hukum mereka menerapkan perlindungan yang lebih dari yang ditentukan oleh perjanjian ini, asalkan perlindungan yang diterapkan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perjanjian ini. Negara anggota bebas untuk menentukan metode yang tepat mengenai pelaksanaan ketentuanketentuan dari perjanjian ini berdasarkan system dan praktik hukum mereka sendiri*.”

*TRIPs* memberikan legislative choice yang merupakan peluang bagi Negara berkembang (*developing country*) maupun Negara kurang maju (*least developed country*) untuk mewujudkan perundang-undangan di bidang HKI yang sesuai dengan kebutuhannya.[[87]](#footnote-87) Pasal 2 *TRIPs* menetapkan bahwa negara anggota tidak boleh melalaikan kewajiban yang telah ada berdasarkan konvensi HKI terdahulu, khususnya *Paris Convention* untuk Hak Kekayaan Indu stri (*Industrial Property Rights*). Ketentuan ini secara implisit mengisyaratkan bahwa konvensi tersebut merupakan basis minimal perlindungan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*) secara luas. Maksud *Paris Convention* menjadi basis minimal perlindungan Hak Kekayaan Industri adalah karena *TRIPs* merupakan persetujuan internasional yang paling komprehensif karena *TRIPs* menjembatani dua batas tradisional dari kategori utama di bidang HKI yakni Hak Cipta yang diatur dalam BerneConvention dan Hak Kekayaan Industri yang diatur dalam *Paris Convention*.[[88]](#footnote-88)

Pasal 3 *TRIPs* mewajibkan Negara anggota untuk melakukan prinsip Perlakuan Nasional (*National Treatment*) yaitu:

*“Negara anggota harus memperlakukan warga negara dari negara anggota lainnya tidak boleh kurang dari perlakuannya pada warga negaranya sendiri…”*

Artinya, Persetujuan *TRIPs* mewajibkan setiap negara anggota memberikan perlindungan tanpa membedakan di bidang HKI kepada warga Negara sesama Negara anggota, seperti perlakuan yang diberikan kepada warga negaranya sendiri. Perlindungan juga diberikan kepada warga Negara (yang bukan anggota), jika mereka berdomisili atau mempuyai suatu industrial and commercial establishment yang riil dan efektif di suatu Negara anggota konvensi atau dengan kata lain memilih major connection (keterkaitan erat) dengan Negara anggota.

Pasal 4 *TRIPs* menetapkan adanya prinsip Non-Discriminatory. Prinsip ini merupakan konsep *GATT* yang dimasukkan kedalam Persetujuan *TRIPs*. Prinsip ini berarti memberlakukan prinsip non-diskriminasi di antara sesama warga Negara dari Negara-negara asing. Walaupun prinsip ini dibebankan pada Negara anggota bukan individu.[[89]](#footnote-89) Pasal 6 *TRIPs* mengatur tentang masalah penyelesaian sengketa. Pasal ini menjelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa tidak ditujukan bagi isu HKI yang lengkap (*exhaustion of rights*), kecuali yang diatur dalam pasal 3 dan 4 mensyaratkan Nasional Treatment dan MFN.

Pasal 7 dan 8 *TRIPS* memberikan arah dan pedoman mengenai penerapan TRIPs dimasa depan. Pasal 7 *TRIPs* berfungsi menjembatani kepentingan produsen teknologi dengan pengguna teknologi dalam cakupan yang lebih luas yang mana akan menciptakan harmonisasi antara Negara maju, Negara berkembang, dan Negara belum maju. Sedangkan Pasal 8 *TRIPs* mengaharapkan bahwa *TRIPs* dapat menjadi dokumen yang bersifat dinamis.

1. *The Paris Convention For The Protection of Industrial Property Rights (1967)*

*The Paris Convention For The Protection of Industrial Property Rights* atau yang biasa dikenal sebagai *Paris Convention* merupakan rujukan terbentuknya *TRIPs* yang dibentuk pada tahun 1883 dan terakir direvisi tahun 1967. Paris Convention disahkan Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No. 15/1997. Konvensi ini merupakan pembentukan Union untuk perlindungan Hak Kekayaan Industri. Kekayaan Industri memiliki objek mencakup paten, paten sederhana, desain industry, merek, merek jasa, nama dagang, indikasi asal, dan pencegahan persaingan curang. Istilah kekayaan industri harus diartikan secara luas, tidak hanya untuk industri dan perdagangan tetapi juga untuk pertanian, industry ekstrasi dan produk alam.[[90]](#footnote-90)

1. *Trademark Law Treaty*

*Trademark Law Treaty (TLT)* merupakan traktat yang dihasilkan dalam sidang *World* *Intellectual Property Organization* (WIPO) yang dibuat di JenewaSwiss pada tanggal 24 Oktober 1994. TLT disahkan Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 17/1997. TLT dilengkapi dengan sejumlah aturan yang menjadi petunjuk teknis dan pendeskripsian serta permohonan merek.[[91]](#footnote-91)

1. *The Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks*

*Madrid Agreement* pertama kali diadakan pada tahun 1891 yang mencerminkan persetujuan internasional yang bertujuan memberikan sistem perlindungan secara global. Perlindungan diberikan secara sederhana bahwa pemilik merek terdaftar di suatu Negara anggota dapat mmengajukan pendaftaran secara internasional melalui Persatuan Internasional Biro HKI (*The United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property/BIRPI*) berdasarkan satu biaya dan tidak adanya penolakan dari setiap kantor HKI nasional dalam waktu yang telah ditentuan. Pendaftaran ini memiliki akibat hukum yang sama di seluruh Negara anggota, seperti pendaftaran yang dilakukan secara langsung ke masing-masing Negara. Sistem ini merupakan sistem yang menarik karena tidak adanya pemeriksaan substantif merek.

1. T*he Madrid Agreement Concerning The Reputation of False Indication of Origin (1891)*

*Madrid Agreement Concerning The Reputation of False Indication of Origin* diadakan pada tanggal 14 April 1891. Tujuan agreement ini untuk mengatur dan menghindarkan adanya indikasi merek yang palsu atau mengacaukan mengenai asal-usul barang, juga termasuk merek yang dapat menimbulkan salah paham di kalangan pembeli atau memperdayakan khalayak ramai. Indikasi asal sebagai suatu tanda yang sebenarnya merupakan indikasi geografis, tetapi tidak didaftar atau tanda yang semata-mata menunjukkan asal barang atau jasa. Karena adanya perlindungan terhadap indikasi asal inilah maka selanjutnya menghasilkan indikasi geografis.

1. *Agreement For The Protection of Appelation of Origin and The International Registration (1958)*

*The Agreement For The Protection of Appelation of Origin and The International Registration* yang diadakan di Lisabon pada 31 Oktober 1958. Di dalam persetujuan ini diberikan perlindungan tentang apa yang dinamakan “*appellation of origin*”, yaitu nama geografis suatu Negara atau suatu wilayah atau tempat tertentu yang memang terkenal untuk menentukan suatu produk berasal dari tempat atau lokasi tertentu karena memiliki kualitas atau karakteristik yang secara khas atau eksklusif dikenal dalam rangka lingkungan geografisnya.

1. **Pengaturan Merek di Indonesia**

Indonesia sendiri pengaturan tentang merek sudah diatur sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda telah berlaku Undang-Undang Merek, yakni *Staatblad Van Nederlandsch-Indie* No. 109 yang diberlakukan tahun 1855. Undang-Undang ini kemudian digantikan *Staatsblad Van NederlandschIndie* No.305 yang dikeluarkan tahun 1893 dan diberlakukan tahun 1894. Pada tahun 1912, Undang-Undang merek baru ditetapkan, yakni Reglement Industrieele Eigendom (*Staatblad van Nederlandsch-Indie* No. 545). Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku, yakni berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.[[92]](#footnote-92)

Ketentuan itu masih terus berlaku hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961. Prinsip utama yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama kali (*first to use system atau stelsel deklaratif*). First to use system atau stelsel deklaratif artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai dapat terbukti sebaliknya.[[93]](#footnote-93) Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 mengadopsi sebagian besar ketentuan dalam *Reglement Industrieele Eigendom* (*Staatblad van Nederlandsch-Indie* No. 545).

Perbedaan utamanya terletak pada jangka waktu perlindungan merek yang lebih pendek (10 tahun versus 20 tahun) dan pengelompokan kelas barang ke dalam 35 kelas (sebelumnya tidak dikenal dalam *Reglement Industrieele Eigendom*). Setelah bertahan selama kurang lebih 31 tahun, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 dicabut dan digantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3490. UndangUndang yang berisi 90 pasal ini disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1992 oleh Presiden Soeharto dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 April 1993. Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Tahun 1961 itu adalah karena Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Memang jika dilihat Undang-Undang Merek Tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibanding dengan Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961. Antara lain adalah mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya. Alasan lain dapat juga dilihat dalam penjelasan Undang-Undang Merek Tahun 1992 yang menegaskan bahwa Undang-Undang baru itu merupakan penyempurnaan terhadap Undang-undang No. 21 Tahun 1961. Pertimbangannya adalah bahwa materi Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 bertolak dari konsepsi merek yang tumbuh pada masa sekitar Perang Dunia Kedua, sehingga cenderung tertinggal jauh dibandingkan perkembangan kondisi, kebutuhan, dan situasi perdagangan terakhir.

Pertimbangan lainnya adalah bahwa perkembangan norma dan tatanan niaga memunculkan persoalan baru yang membutuhkan antisipasi yang harus diatur dalam Undang-Undang.[[94]](#footnote-94) Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 menunjukkan perbedaan-perbedaan antara lain:

1. Lingkup pengaturan dibuat seluas mungkin. Bila Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 lebih membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan, serta tidak mencakup merek jasa; maka lingkup UndangUndang No. 19 tahun 1992 mencakup baik merek dagang maupun merek jasa. Pengaturan terhadap merek kolektif juga dimasukkan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. Bahkan dalam perkembangan yang akan datang penggunaan istilah merek akan dapat pula menampung pengertian lain, seperti “*certification marks*”, “*associates marks”*, dan lain-lain.[[95]](#footnote-95)
2. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1992, penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan terhadap aspek keadilan Nampak antara lain, pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding merek, dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya akan ditetapkan secara bertahap, serta tetap dimungkinkannya gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan dalam masa pengumuman permintaan pendaftaran merek dimungkinkan pemilik merek tidak terdaftar yang telah menggunakan sebagai pemakai pertama untuk mengajukan keberatan.[[96]](#footnote-96)
3. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaannya tidak semata-mata dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantive. Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek mengajukan keberatan. Dengan mekanisme semacam ini bukan saja masalah yang timbul dari sistem deklaratif dapat teratasi, tetapi juga menumbuhkan keikutsertaan masyarakat. Selanjutnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 mempertegas pula kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.[[97]](#footnote-97)
4. Sebagai Negara yang ikut serta dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1883, Maka Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 mengatur pula pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam Konvensi tersebut.
5. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 mengatur juga pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam UndangUndang No. 21 Tahun 1961.
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 mengatur juga sanksi pidana, baik untuk tindakan pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 yang disahkan dan berlaku pada tanggal 7 Mei 1997. Sebanyak 23 pasal dari total 90 pasal Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 mengalami perubahan. Pertimbangan utama yang melandasi perubahan-perubahan tersebut adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), termasuk merek, dengan Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*).

Berdasarkan pertimbangan diperlukannya sistem pengaturan merek yang lebih memadai seiring dengan tuntutan globalisasi dan sejalan dengan perjanjianperjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia (di antaranya *Agreement Establishing the World Trade Organization*), serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, pemerintah Indonesia menyempurnakan Undang-Undang merek dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang yang terdiri atas 101 pasal ini diundangkan dan berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 2001 No. 110. Sementara penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lemabaran Negara RI No. 4131.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dibandingkan dengan Undang-Undang merek yang lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan bersangkutan disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang merek yang lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hak prioritas, dalam Undang-Undang no. 15 tahun 2001 diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan hak prioritas. Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi pemohon. Untuk itu, perlu pengaturan yang dapat membantu pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memeberitahukan kepadanya bahwa permohonan akan ditolak. Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut, memberikan cirri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

1. **Sistem Pendaftaran Merek**
2. **Sistem Deklaratif Dan Sistem Konstitutif**

Membahas tentang sistem pendaftaran Hak Merek, perlu dipahami terlebih dahulu pengertian tentang sistem. Menurut Sunaryati Hartono, sistem adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa azas.[[98]](#footnote-98) Selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi batasan mengenai sistem yaitu; perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara menurut Satjipto Rahardjo, Sistem mempunyai 2 (dua) pengertian :

1. Pengertian sistem sebagai jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu disini menunjukkan kepada struktur yang tersusun dari bagian-bagian.
2. Sistem sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.[[99]](#footnote-99)

Dari pengertian sistem tersebut, maka sistem pendaftaran hak merek di Indonesia adalah sistem dalam pengertian prosedur, yaitu prosedur untuk mendapatkan hak atas merek. Sebelum menuju pembahasan kearah itu, maka sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu tentang apa itu hak merek berdasarkan Undang-Undang Merk. Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin kepada sesorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan (Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).[[100]](#footnote-100) Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa hak merek diperoleh melalui prosedur pendaftaran. Jadi disini ditekankan bahwa hak atas merek tercipta karena pendaftaran dan bukan karena pemakaian pertama. Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dalam pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-Undang Merek sebelumnya, yaitu UndangUndang No. 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997. Hal ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Merek Indonesia, yang semula menganut sistem pendaftaran deklaratif (Undang-Undang No. 21 Tahun 1961). Dalam sistem deklaratif menentukan bahwa si pemakai pertama yang berhak atas merek. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan.[[101]](#footnote-101) Berbeda dengan sistem deklaratif, pada sistem konstitutif, yang mendaftarkan pertamalah yang berhak atas merek dan pihak dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Artinya, hak ekslusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (required by registration).[[102]](#footnote-102)

Menurut Sudargo Gautama, wajib pendaftaran lebih membawa kepastian hukum. Hal ini dikemukakan juga dalam seminar hak merek yang diadakan di Jakarta bulan Desember 1976.[[103]](#footnote-103) Pandangan ini didukung oleh Emmy Pengaribuan Simanjuntak yang lebih cenderung kepada sistem konstitutif dengan alasan bahwa sistem ini lebih member kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya itu.[[104]](#footnote-104) Tidak saja Indonesia dalam perkembangannya negara-negara lain banyak yang menganut sistem konstitutif ini. Perkembangan sistem konstitutif tersebut didorong dengan dicantumkannya sistem tersebut dalam Model Law For Developing Countries on Marks Trade Names and Acts of Unfair Competition. Dalam ketentuan section 4 disebutkan bahwa hak ekslusif atas suatu merek akan diperoleh melalui pendaftaran.

*The exclusive right to a mark conferred by this law shall be axquired, subject to the following provisions, by registration.[[105]](#footnote-105)*

Penggunaan sistem konstitutif di Indonesia dimulai pada tanggal 1992 dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Sistem tersebut diambil dari Konvensi Stockholm 1967, yang diratifikasi oleh Indonesia pada 20 Desember 1979. Tujuan penggunaan sistem konstitutif ini, yaitu untuk memperkecil timbulnya perselisihan atas merek antara pemakai merek yang tidak terdaftar dan pemilik merek yang sudah terdaftar. Hal tersebut disebabkan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan sistem deklaratif. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek lebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. M. Yahya Harahap dalam bukunya Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, menguraikan lebih lanjut keunggulan sistem konstitutif, yaitu;

Lain hal sistem konstitutif. Tidak menimbulkan kericuhan untuk menentukan siapa pemegang hak yang paling utama apabila timbul sengketa. Lebih mudah mencari penyelesaian. Ketentuan “wajib daftar” yang dibarengi dengan prinsip "pendaftar pertama" (*the first to the file) dan doktrin* "yang utama pendaftar pertama" (*prior Infilling*) atau "*prior in tempore, mellor in jure*", sangat potensial mengkondisikan :

1. Kepastian hukum untuk menentukan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi. Cukup dilihat siapa yang lebih dulu memperoleh "*lining date*" atau terdaftar dalam DUM.

2. Kepastisn hukum pembuktian karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama, dan alat bukti yang seperti itu bersifat otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu diyakini KM Pembuktian terhindar dari pemalsuan dan kelicikan.

3. Dengan demikian, untuk mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak, tidak menimbulkan kontroversi antara pemakai pertama dengan pendaftar pertama, karena dugaan hukum hanya berdiri di atas fakta pendaftar pertama.

4. Oleh karena landasan menentukan siapa pemegang merek yang paling utama hanya didasarkan atas prinsip pendaftar pertama, dan pembuktian didasarkan pada dokumen yang bersifat otentik, maka untuk menarik dugaan hukum, jauh lebih sederhana dibanding dengan sistem deklaratif. Hal ini berdampak positif atas penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian jauh lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan.[[106]](#footnote-106)

Dari uraian pendapat diatas, sangat jelas secara teoritis dan praktis adanya beberapa keunggulan yang ada pada sistem konstitutif, yang menginginkan langkah simplikasi nasionalisasi, dan aktualisasi sesuai dengan perkembangan perdagangan bebas. Intinya dari pemaparan pada sub bab ini bahwa hak merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah lebih banyak membawa kepastian. Jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarakan sesuatu merek dan mengenai hal ini dia diberikan suatu sertifikat merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas sesuatu merek (Pasal 27 Undang-Undang Merek 2001). Dengan begitu orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tida berhak untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.[[107]](#footnote-107) Untuk mendapatkan hak merek harus diajukan permohonan pendaftaran atas merek tersebut. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

1. tanggal, bulan, dan tahun;
2. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
4. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
5. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Merek 2001).

Permohonan sebagaimana dimaksud di atas ditangani pemohon atau kuasanya, dan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Namun dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud diajukan melalui kuasanya (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut. Apabila permohonan pendaftaran merek tersebut telah memenuhi syarat atau tidak adanya keberatan dari pihak lain, maka kepada pemohon akan diberikan sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan, hak atas merek tersebut. Sertifikat merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak merek didaftar di dalam Daftar Umum Merek (DUM), sertifikat merek juga memuat jangka waktu berlakunya merek, menurut ketentuan Pasal 28 adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang. Perpanjangan tersebut dilakukan 12 (duabelas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu merek tersebut, diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu 10 (sepuluh) tahun (Pasal 35).

Sertifikat merek merek sebagaimana dimaksud merupakan alat bukti resmi bahwa pemilik merek teleh memakai merek yang bersangkutan pada tanggal pendaftaran. Kegunaan sertifikat merek sebagai bukti resmi adalah untuk membuktikan dalam suatu perkara tentang merek bahwa merek tersebut telah dipakai, maka pemilik merek dapat memberikan bukti resmi yang berupa surat pendaftaran tersebut.[[108]](#footnote-108) Sehubungan dengan permohonan pendaftaran merek, tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Direktorat Jenderal) karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:

1. tidak dapat didaftarkan;
2. harus ditolak pendaftarannya:
3. diterima/didaftar.[[109]](#footnote-109)

Dalam bahasa sehari-hari kata "tidak dapat didaftarkan" dan "harus ditolak pendaftarannya" tentu tidak memiliki perbedaan yang berarti karena semua berakibat tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek atau tidak didaftarkannya merek tersebut sehingga apabila pihak yang mendaftar merek mengalami salah satu di antara kedua hal tersebut, mungkin sama "menyakitkannya". Namun, kalau dicermati kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada latar belakang yang dipertimbangkan oleh Direktorat untuk tidak menerima permohonan tersebut.[[110]](#footnote-110) Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. Pemohon yang beriktikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.[[111]](#footnote-111)

Prinsip perlindungan hukum terhadap pemilik merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan; merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Prinsip itikad baik dianut oleh Undang-Undang Merek Indonesia. Prinsip itikad baik ini dikenal dengan prinsip “parate non mutat dominium” dimana hanya pemilik merek yang beritikad baik saja yang layak memperoleh perlindungan hukum.[[112]](#footnote-112) Di samping karena diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu:

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. telah menjadi milik umum; atau
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Masing-masing unsur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Sebagai contoh, merek suatu barang yang haram untuk agama tertentu justru diberi tanda yang berupa simbol-simbol yang dihargai dalam agama tersebut.

b. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas. Sebagai contoh, sebuah merek tersebut terdiri atas angka-angka yang tidak beraturan dalam satu bidang tertentu yang di dalamnya terdapat angka satu sampai seratus. Merek tersebut ddak dapat dibedakan dengan merek lain yang juga menggunakan angka satu sampai seratus walaupun tidak memiliki persamaan penempatan angkaangka tersebut. Selain itu, masih banyak contoh lain yang walaupun berbeda antara satu dari yang lain, tidak memiliki daya pembeda. Merek harus memiliki pembeda yang cukup (capable of distinguishing) artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa.[[113]](#footnote-113)

c. Tanda yang telah menjadi milik umum.

Salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek. d. Tanda yang hanya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Maksudnya, merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau produk kopi.

Selain merek tidak dapat didaftarkan, dalam hal tertentu juga merek harus ditolak. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut.

1. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Contoh merek yang sama pada pokoknya yaitu antara barang merek "PINOKIO" dengan "PINOKIC" karena merek ini hanya dibedakan oleh huruf O pada merek yang pertama dengan huruf C pada merek yang kedua. Kedua merek tersebut hampir sama karena hanya dengan menyambung kedua ujung huruf C tersebut sudah merupakan huruf O. Contoh lain adalah antara merek LEVRI dengan me- rek LEFRY, yang walaupun huruf-huruf yang digunakan jauh berbeda, pengucapannya tetap sama.[[114]](#footnote-114)

1. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal ini, tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar (di Indonesia). Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan UndangUndang Merek.
2. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Ini berarti bahwa merek juga tidak diakui keabsahannya jika memiliki persamaan dengan indikasi-geografis. Hal ini tentu disebabkan kemungkinan timbulnya kekeliruan bagi masyarakat tentang kualitas barang tersebut.

Di samping itu, permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal berikut;

1. Merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari, yang berhak. Dengan demikian, Habibie, Suharto, Gus Dur, Iwan Fals, dan nama -orang lainnya yang terkenal tidak bisa dijadikan merek tanpa izin orang terkenal tersebut.
2. Merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, merah putih yang merupakan bendera Indonesia, demikian pula benderabendera negara lainnya tidak dapat dijadikan merek. Demikian pula burung garuda sebagai lambang negara Republik Indonesia tidak bisa dijadikanmerek. Hal ini berbeda jika burung garuda sebagai nama burung pada umumnya (yang gambarnya berbeda dari gambar burung garuda lambang Negara Republik Indonesia), yang tetap dapat dijadikan merek karena bukan lambang negara. Lembaga nasional di sini termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.
3. Merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Apabila memerhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan.[[115]](#footnote-115) Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak, yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.[[116]](#footnote-116)

1. **Katagori Merek Yang Tidak Dapat Didaftar dan Merek Yang Pendaftarannya ditolak**

Melakukan pendaftaran merek harus diperhatian mengenai hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek dan akan ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan Undang-undang merek No. 15 Tahun 2001 tentang merek pengaturan merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek di tolak terdapat dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6. Adapun isi dari pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek adalah sebagai berikut:

Pasal 4

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

Pasal 5

Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum ;
2. tidak memiliki daya pembeda;
3. telah menjadi milik umum; atau
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 6

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

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

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

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

1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Merek yang tidak dapat didaftarkan dan merek yang ditolek berdasarkan undang-undang merek terbaru yaitu undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat pada pasal 20, dan pasal 21. Adapaun bunyi dari pasal 20 dan pasal 21 undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

Pasal 20

Merek tidak dapat didaftar jika:

1. bertentangan dengan ideologi negara,peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis,ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

1. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

1. **Hak Atas Merek**

Pengertian mengenai hak atas merekberdasarkan undang-udang merek yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis diberikan menurut pasal 1 ayat 5 Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sedangkan meurut undang-undang merek sebelumnya yaitu Undang-undang No. 15 Taun 2001 pada pasal 3 yang menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak khusus memakai merek ini yang berfungsi seperti suatu monopoli, hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Oleh karena itu suatu merek memberi hak khusus atau hak mutlak kepada pemilik merek, maka hak atas merek itu dapat dipertahankan kepada siapapun. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek dagang atau jasa yang beritikad baik. Sesuai dengan ketentuan bahwa merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas merek miliknya, merupakan suatu keharusan apabila pemilik merek menghendaki agar menurut hukum dipandang sebagai orang yang berhak atas suatu merek.

Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut, dan bagi pihak lain harus menghormati hak tersebut, dimana apabila mencoba menggunakan merek yang sama atas barang atau jasa lain yang sejenis oleh DitJen HKI akan ditolak pendaftarannya.

Memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat 5 dan pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengertian hak khusu yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek meliputi jangkauan sebagai berikut:

1. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*)

Hukum atau undang-undang memberi hak tersendiri kepada pemilik merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan pihak lain

1. Mewujudkan hak monopoli (*monopoly right*)

Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam perdagangan barang dan jasa tanpa ijin pemilik merek.

1. Memberi hak paling unggul kepada pemilik merek (*Superior right*)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak khusus atas suartu merekmengungguli merek orang lain untuk dilindungi

1. **Penghapusan Dan Pembatalan Merek**

Penghapusan dan pembatalan merek terdaftar pada hakikatnya sama, yaitu untuk mencoret merek terdaftar tersebut dalam Daftar Umum Merek. Perbedaan penghapusan dan pembatalan merek terdaftar terletak pada alasan yang harus dikemukakan agar merek terdaftar tersebut dapat dinyatakan hapus atau dinyatakan batal dan penghapusan pendaftaran merek tersebut mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Tentang penghapusan dan pembatalan merek ini diatur dalam Pasal 61 sampai 72 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Ada 2 cara untuk penghapusan pendaftaran merek, yaitu:

1. atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI.
2. atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik mmerek yang bersangkutan.

Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri undang-undang tidak menentukan persyaratannya, sedangkan penghapusan pendaftaran merek berdasarkan prakarsa Direktorat Jenderal dapat pula diajukan oleh pihak ketiga. Pengajuan permintaan tersebut dilakukan dengan gugatan melalui: Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut dapat diajukan upaya kasasi. Isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (hal mana putusan berkekuatan hukum tetap tersebut diperoleh melalui putusan kasasi). Isi putusan segera disampaikan oleh panitera pengadilan yang bersangkutan kepada pihak Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.

Semua penghapusan pendaftaran merek, dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umumm Merek, untuk itu harus pula diberikan catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Untuk selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan disertai dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakanm tidak berlaku lagi.[[117]](#footnote-117)

Penghapusan suatu merek terdaftar hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan:

1. Tidak dipakai (*non-use*) brturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang tau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat mengapa merek itu tidak digunakan, Direktorat Jenderal dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut.
2. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Bagi pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik oleh Direktorat Merek maupun oleh pihak ketiga, ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Apabila merek dihapus oleh Direktorat Merek, pemilik merek yang mereknya dihapus dapat mengajukan gugatan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga sedangkan bagi pemilik merek yang mereknya dihapus oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dapat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut.[[118]](#footnote-118) Pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik Direktorat oleh Direktorat

Merek maupun oleh putusan pengadilan harus memiliki bukti bahwa merek tersebut masih dipergunakan. Doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dapat digunakan oleh pemililk merek yang keberatan mereknya dihapus. Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa yang disebut sebagai alat bukti:[[119]](#footnote-119)

1. Bukti surat; merupakan bukti yang utama yang berupa dokumen atau akta yang di dalamnya ditandatangani dan berisi perbuatan hukum.
2. Bukti saksi; pada umumnya yang menjadi saksi itu adalah orang yang harus dapat memberikan keterangan dari hal-hal yang dilihat, didengar atau pun diraba sendiri.
3. Persangkaan; atau juga dugaan tentang suatu kejadian yang harus didasarkan pada hal-hal yang telah terbukti, dan Hakim juga harus berkeyakinan bahwa hal-hal yang telah terbukti itu boleh menimbulkan dugaan terhadap terjadinya suatu peristiwa lain.
4. Pengakuan; merupakan keterangan yang apabila diakui oleh seseorang yang melakukan kesalahan, tidak ada jalan lain bagi Hakim selain menghukum orang tersebut.
5. Sumpah; merupakan cara untuk menguatkan keterangan seseorang dalam suatu perkara.

Adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik oleh Direktorat Merek maupun oleh pihak ketiga, merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia, karena kekuatan nasional suatu bangsa bergantung kepada kemajuan dan kemampuannya menghasilkan HKI termasuk juga melindungi HKI yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.[[120]](#footnote-120)

Mengenai pembatalan merek, pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek memberikan akibat hukum dan berakhirnya perlindungan hukum atas merek tersebut. Setelah pemilik merek yang tidak terdaftar mengajukan permohonan kepada pihak Direktorat Jenderal, pengajuan pembatalan merek dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga. Pasal 68 (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan berdasarkan alasan yang terdapat dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Pasal 4 menyatakan bahwa merek tidak didaftar oleh pemohon beritikad tidak baik. Pasal 5 menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftarkan 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, dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain, serta dengan indikasi geografis yang sudah terkenal. Permohonan merek juga harus ditolak oleh Direktorat Merek bila merek tersebut menyerupai nama orang terkenal, bendera, lambang negara, cap resmi Negara kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.[[121]](#footnote-121)

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek tersebut bertentangan dengan moral, kesusilaan, termasuk pula pengertian unsur-unsur yang bertentangan dengan ketertiban umum. Terhadap putusan pengadilan niaga yang memustukan gugatan pembatalan semacam ini hanya dapat diajukan ke kasasi Mahkamah Agung. Isi putusan segera disampaikan oleh Panitera pengadilan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan.

Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.[[122]](#footnote-122)

1. **Penyelesaian Sengketa Merek**

Undang-Undang Merek 2001, penyelesaian sengketa merek tidak lagi diselesaikan pada Pengadilan Negeri seperti diatur dalam Undang-Undang merek sebelumnya. Penyelesaian sengketa merek dilakukan di Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga dilakukan dengan harapan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Selain melalui Pengadilan Niaga, Undang-Undang Merek 2001 juga memperbolehkan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya. Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan upaya perlindungan hukum yang lain kepada pemilik merek, yaitu dengan Penetapan Sementara Pengadilan dengan tujuan mencegah kerugian yang lebih besar.

Ketentuan Undang-Undang Merek menggunakan saluran Pengadilan Niaga sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa merek. Tidak seperti dalam sistem Undang-Undang Merek sebelumnya, yang menggunakan saluran Pengadilan Negeri.[[123]](#footnote-123) Hal ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara merek dapat berjalan secara lebih cepat dan singkat dengan ketentuan-ketentuan yang dikenal dalam Pengadilan Niaga, yang semula dimaksudkan untuk permohonan kepailitan berdasarkan Undang-Undang No.4/1998 jo Peraturan Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 1998.

Pemerintah bermaksud bahwa soal-soal yang termasuk “komersial” akan diselesaikan melalui *Commercial Courts* atau Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Negeri biasa dianggap terlalu lamban kerjanya dan terlalu penuh dengan formalitas yang menghambat pemeriksaan dan pemutusan di bidang bisnis secara cepat.[[124]](#footnote-124) Mekanisme beracara dalam penyelesaian perkara pembatalan merek di Pengadilan Niaga seperti pengajuan gugatan pada umumnya, Penggugat sebagai klaim pemilik merek terdaftar mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga tempat Tergugat berdomisili, biaya perkara di Pengadilan Niaga tingkat pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama.[[125]](#footnote-125)

Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah gugatan didaftarkan Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga terhitung sejak gugatan didaftarkan, gugatan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga dan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang dan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan setelah gugatan didaftarkan.

Tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, panggilan harus diterima oleh para pihak. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan isi putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan dan terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Penyelesaian sengketa Merek di Pengadilan Niaga diatur dalam Bab XI UU Merek, akan tetapi UU Merek ini, seperti terlihat dalam Pasal 80 hanya mengatur tentang tata cara gugatan pembatalan pendaftaran merek, meskipun dalam Pasal 81 diatur bahwa ketentuan Pasal 80 juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan atas pelanggaran merek sebagaiamana diatur dalam Pasal 76, padahal sengketa yang terdapat dalam ketentuan UU Merek tidak hanya masalah gugatan pembatalan merek dan gugatan atas pelanggaran merek saja. Masih ada bentuk sengketa-sengketa merek yang lain, misalnya sengketa yang melibatkan Direktorat Merek secara langsung sebagai pihak dalam sengketa merek, yaitu sengketa tentang keberatan atas penolakan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar atau keberatan terhadap penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Direktorat Merek. Hal ini merupakan salah satu kekurangan dari UU Merek yang perlu sekiranya menjadi perhatian dari pemerintah.

Pasal 80 UU Merek No. 15 Tahun 2016 , mengatur tentang tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
4. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
5. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
6. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan.
8. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
9. Putusan atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
10. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dan tidak melalui upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, sehingga mempercepat tahap penyelesaian sengketa.

Adapun prosedur permohonan kasasi tersebut dapat dilihat dalam Pasal 83 UU Merek, yang menentukan bahwa:

1. Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera yang telah memutus gugatan tersebut.
2. Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.
3. Pemohon kasasi sudah harus menyampaikan memori kasasi kepada panitera dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).
4. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) kepada pihak termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
5. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima oleh panitera.
6. Panitera wajib menyampaikan berkas perkara kasasi yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 7 (tujuh) hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5).
7. Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
8. Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
9. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
10. Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (9) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.
11. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan isi putusan kasasi kepada panitera paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
12. Juru sita wajib menyampaikan isi putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (11) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lama 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Kriteria Merek Yang Berindikasi GenerikMenurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis**
2. **Merek Yang Berindikasi Generik**

Merek dapat disebut dengan merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*). Maksudnya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “*individualisering*” pada barang atau jasa bersangkutan.[[126]](#footnote-126)

Merek generik bersal dari kata merek dan generik yang mana pengertian merek sudah penulis jelaskan pada bab 2. Merek yang dari kata *generic* ataupun *public* artinya tidak ada *terminology alternative* yang secara umum digunakan untuk secara fungsional mengomunikasikan produk. Merek dari kata generic misalnya, kata kopi/*coffee* untuk produk kopi, gula/*sugar* untuk produk gula, beras/*rice* untuk produk beras, roti/*bread* untuk produk roti. Lazimnya, produsen menggunakan kata umum yang bersifat deskriptif untuk menjelaskan genus produk.[[127]](#footnote-127)Selanjutnya mengenai merek yang mengandung unsur telah menjadi milik umum, yang mana bentuk merek berupa tanda yang telah menjadi milik umum sehingga akan membingungkan masyarakat apabila tanda tersebut adalah merek.[[128]](#footnote-128)

Untuk dapat memenuhi tujuannya maka suatu merek harus didaftarkan agar merek tersebut memiliki kekuatan hukum. Di dalam Pasal 5 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek disebutkan adanya ketentuan ditolaknya pendaftaran suatu merek, salah satunya yakni telah menjadi milik umum atau disebut juga merek generik atau *public domain*. Sebagiamana dimaksud dalam Tambahan Lembaran Negara No. 4131, Penjelasan Pasal 5 huruf c UndangUndang No. 15 Tahun 2001, Tentang Merek yaitu salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek. Merek Generik juga diatur dalam undang-undang merek yang baru yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dimana merek generik terdapat pada paasal 20 hurf f.

H. OK. Saidin juga memberikan penjelasan mengenai generik atau *public domain* atau kepemilikan public yakni:

*“Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan di dalam kategori ini tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan di bawahnya di taruhnya tulang bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. Kemudian juga tidak dapat misalnya dipakai merek suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari ke atas”, yang umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau “jempol”. Kemudian juga dapat dianggap sebagai milik umum misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya”.[[129]](#footnote-129)*

Untuk lebih mengetahui tentang pengertian dari Merek generik maka berikut ini akan disampaikan definisinya dari berbagi sumber antara lain:

1. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia

Menurut kamus bahasa Indonesia pengertian merek adalah “..tanda yang digunakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal; cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dsb. 2. kegagahan, keunggulan, kualitas..*”.[[130]](#footnote-130)* Pengertian kata generic adalah identik dengan istilah yang umum dan hanya menyatakan kesitimewaan atau yang menunjukan dari nama barang atau jasa yang dimaksud, seperti uraian di bawah ini :*“Generik* *adalah* *umum,* *lazim,* *berhubungan* *dengan* *kekhasan* *sifat* *yang* *dimiliki* *oleh* *suatu* *kelompok”*.[[131]](#footnote-131)

1. Definisi menurut kamus umum Bahasa Inggris

Menurut kamus umum bahasa Inggris didapatkan arti kata generik adalah umum, atau hanya berkaitan dengan kelas atau jenis barang atau jasa; atau merupakan suatu dari genus dari suatu bidang Biologi, atau barang atau obat dijual tanpa nama Merek, atau seperti nama obat generic dimana obat yang dijual dengan nama generic seperti obat generik, atau suatu produk anggur yang merupakan campuran dari beberapa varietas anggur dan tidak diberi nama/Merek setelah setiap anggur yang spesifik.

1. Menurut Black Law Dictionary

Menurut Black Law Dictionary kata trademark dapat dikatakan sebagai sebuah kata, frase, logo, atau simbol grafis lain yang digunakan oleh produsen atau penjual untuk membedakan produk mereka dari orang lain. Tujuan utama dari Merek dagang adalah untuk mmenunjuk sumber-sumber barang atau jasa. Akibatnya, merek dagang adalah pengganti tanda yang bernilai komersial untuk tanda tangan seseorang atau dengan istilah bahwa Merek itu sebagai daya pembeda lebih dari hanya sekedar meyebutkan nama barangnya atau menyebutkan keterangan dari barangnya, seperti pengertian berikut:

*A* *word,* *phrase, logo,* *or* *other* *graphic* *symbol* *used* *by* *manufacturer* *or* *seller* *to* *distinguish* *its* *product* *from* *those* *of* *others.* *The* *main* *purpo* *se* *of* *a* *trademark* *is* *to* *designate* *the* *sources* *of* *goods* *or* *services.* *In* *effect,* *the* *trademark* *is* *the* *commercial* *substitute* *for* *one’s* *signature.* *To* *distinctive* *rather* *than* *merely* *descriptive* *or* *generic.[[132]](#footnote-132)*

Kata *generic* menurut Black Law Dictionary adalah sebuat kata sifat (adjective) dari *Trademarks*, yakni suatu kata yang umum atau deskriptif dan dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk perlindungan merek dagang, seperti pengertian berikut : *‘common* *or* *descriptive,* *and* *thus* *not* *eligible* *for* *trademark* *protection;* *non-proprietary* ’.[[133]](#footnote-133) Pengertian dari istilah *generic* *mark* adalah tanda yang telah menjadi generik atau telah masuk ke dalam penggunaan yang umum dalam perdagangan, maka harus yang ditolak, dan juga dikatakan bahwa sebuah kata yang 'eksklusif' dalam merek adalah penting, seperti uraian berikut :*for* *sign* *which* *have* *become* *generic* *or* *have* *come* *into* *general* *use* *in* *the* *trade,* *to* *be* *refused* *the* *word* *’exclusively’* *is* *important.[[134]](#footnote-134)*

Sehingga menurut penulis merek generik adalah suatu tanda atau kata-kata yang bersifat umum atau yang telah dikenal/ digunakan secara luas dikalangan masyarakat pada umumnya, baik itu yang bersifat umum, deskriptif, serta sugestif yang tidak dapat memiliki hak eksklusif atau hak ekonomi untuk dimiliki oleh perorangan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas banyak ditemukan kasus-kasus mengenai Merek generik yang terdapat dalam kasus banding antara Tobbaco Importers and Manufactures Sdn Bhd melawan pemohon yang lain di Singapore pada June 1969 dimana akhirnya pihak Pengadilan Tinggi menolak banding Merek ’VIRGINIA GOLD’ untuk kelas 34 (tembakau, rokok) dengan alasan bahwa kata tersebut bukanlah kata ciptaan, kata tersebut merupakan kata keterangan dari barang, nama virginia adalah sebuah nama geografis dan tinggal kata gold yang juga merupakan kata keterangan karena menggambarkan dua daun tembakau yang berwarna emas dan secara keseluruhan kata *virginia gold* bukanlah kata pembeda.[[135]](#footnote-135)

1. **Pengaturan Merek Generik**
2. **Pengaturan Merek Yang Berindikasi Generik Secara Internasional**

Merek haruslah memiliki daya pembeda yang mana hal ini tidak dimiliki oleh merek yang berasal dari generik atau *public domain* karena suatu merek yang berasal dari kata umum maupun yang telah menjadi milik umum dianggap telah kehilangan daya pembeda. Jika suatu merek tidak memiliki daya pembeda maka merek tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai suatu merek dagang karena daya pembeda merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh sebuah merek. Dalam Pasal (1) Angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan ketentuan bahwa:

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

Ketentuan ini hampir sama sebagaimana diatur dalam Article 15 TRIPs mengenai tanda sebagai elemen dasar merek harus memiliki daya pembeda yang berbunyi:[[136]](#footnote-136)

**Article 15 (1) TRIPs**

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

Artinya bahwa **Setiap tanda atau kombinasi dari tanda kemampuan pembedaan untuk barang dan jasa dari satu perusahaan dari perusahaan lainnya harus dinyatakan sebagai merek**. Tanda seperti itu dalam kata khusus termasuk nama-nama, huruf-huruf, angka-angka dan elemen figuratif lainnya dan kombinasi dari warna-warna sebagaimana kombinasi dari tanda-tanda dapat dinyatakan layak secara hukum untuk pendaftarannya sebagai merek. Dimana tanda tersebut tidak secara inheren memiliki kemampuan untuk pembedaan barang dan/atau jasa secara terkait, maka negara anggota boleh meminta pendaftaran **didasarkan pada daya pembeda** **yang diperoleh dari penggunaan**. Negara anggota boleh mensyaratkan suatu persyaratan dan kondisi pendaftaran **bahwa tanda harus dapat tampak secara indrawi**.

Selain dari pengaturan yang ada dalam TRIPs, ketentuan merek untuk memiliki daya pembeda juga terdapat dalam Article 6 quinquies Paris Convention berikut ini:[[137]](#footnote-137)

**Article 6 quinquies Paris Convention**

“*Trademarks covered by this Article may be neither denied registration nor invalidated except in the following cases:*

1. *When they are of such a nature as to infringe rights acquired by third parties in the country where protection is claimed;*
2. *When they are devoid of any distinctive character, or consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, of have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed;*
3. *When they are contrary to morality or public order and, in particular, of such a nature as to deceive the public. It is understood that a mark may not be considered contrary to public order for the sole reason that it does not conform to a provision of the legislation on marks, except if such provision itself relates to public order.*

*This provision is subject, however, to the application of Article 10 bis.”*

Yang bermakna Merek yang diatur dalam pasal ini dapat baik ditolak pendaftarannya ataupun dibatalkan kecuali dalam kasus berikut ini: (1) manakala merek-merek tersebut secara alamiah melanggar hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dalam Negara di mana perlindungan merek diminta; (2) manakala **merek tidak berisi suatu karakter pembeda** atau berisi secara eksklusif tanda atau indikasi yang melayani dalam perdagangan untuk menunjukkan jenis, kualitas, kuantitas, tujuan penggunaan, nilai, tempat asal dari barang, atau waktu produksi, atau menjadi kebiasaan dalam bahasa kekinian atau dalam bonafiditas dan praktik perdagangan dari Negara di mana perlindungan diminta; (3) manakala **merek-merek tersebut bertentangan dengan moralitas, ketertiban umum** dan secara alamiah **meyesatkan konsumen**. Hal ini dapat dipahami suatu merek tidak dianggap bertentangan dengan ketertiban umum hanya semata-mata alasan merek tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang merek, kecuali jika peraturan perundang-undangan itu sendiri yang terkait dengan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Negara anggota dapat menentukan alasan untuk tidak mengabulkan pendaftaran merek. Alasan absolut tidak dikabulkannya pendaftaran merek karena menyangkut tandanya merek yang bersangkutan bertentangan dengan hakikat merek sebagai “*any signs that capable of distinguishing* (tanda yang memiliki daya pembeda)”.

1. **Pengaturan TRIPS Tentang Merek Yang Berindikasi Generik (*Generic Mark*)**

Dalam aturan *TRIPS* *AGREEMENT* *(TRADE-RELATED* *ASPECTS* *OF* *INTELLECTUAL* *PROPERTY* *RIGHTS* *)* pada bagian II Artikel 17 (Pasal Pengecualian) disebutkan bahwa anggota dapat memberikan pengecualian terbatas pada hak-hak yang diberikan oleh merek dagang, seperti penggunaan yang adil istilah deskriptif, dengan ketentuan bahwa pengecualian tersebut memperhitungkan kepentingan yang sah dari pemilik merek dagang dan pihak ketiga). “*Members* *may* *provide* *limited* *exceptions* *to* *the* *rights* *conferred* *by* *a* *trademark,* *such* *as* *fair* *use* *of* ***descriptive*** ***terms****,* *provided* *that* *such* *exceptions* *take* *account* *of* *the* *legitimate* *interests* *of* *the* *owner* *of* *the* *trademark* *and* *of* *third* *parties.”*[[138]](#footnote-138)

1. **Pengaturan WIPO Tentang Merek Yang Berindikasi Generik (*Generic Mark*)**

Dalam artikel WIPO dikatakan bahwa merek dagang adalah tanda-tanda yang khas yang digunakan untuk membedakan antara barang yang sama dan atau jasa yang serupa yang ditawarkan oleh produsen yang berbeda atau penyedia layanan seperti dalam teks berikut ini:

*Trademarks* *are* *distinctive* *signs,* *used* *to* *differentiate* *between* *identical* *or* *similar* *goods* *and* *services* *offered* *by* *different* *producers* *or* *services* *providers.* *Trademarks* *are* *a* *type* *of* *industrial* *property,* *protected* *by* *intellectual* *property* *rights.[[139]](#footnote-139)*

Merek dagang adalah tanda yang khas yang mengidentifikasi barang atau jasa tertentu seperti yang diproduksi atau disediakan oleh orang atau perusahaan tertentu. Ini adalah menandakan asal, ketika pengrajin membuat tanda tangan mereka, atau "**tanda**" pada produk mereka yang artistik. Selama bertahun-tahun tanda-tanda ini berkembang sampai hari ini ke dalam suatu sistem pendaftaran dan perlindungan merek dagang. Sistem ini membantu konsumen mengidentifikasi dan membeli produk atau jasa karena sifat dan kualitas, yang ditandai dengan merek dagang yang unik, yang memenuhi kebutuhan mereka, seperti yang dikutip pada teks aslinya sebagai berikut :

*A* *trademark* *is* *a* ***distinctive*** ***sign*** *which* *identifies* *certain* *goods* *or* *services* *as* *those* *produced* *or* *provided* *by* *a* *specific* *person* *or* *enterprise.* *Its* *origin* *dates* *back* *to* *ancient* *times,* *when* *craftsmen* *reproduced* *their* *signatures,* *or* *"marks"* *on* *their* *artistic* *or* *utilitarian* *products.* *Over* *the* *years* *these* *marks* *evolved* *into* *today's* *system* *of* *trademark* *registration* *and* *protection.* *The* *system* *helps* *consumers* *identify* *and* *purchase* *a* *product* *or* *service* *because* *its* *nature* *and* *quality,* *indicated* *by* *its* ***unique*** *trademark,* *meets* *their* *needs.[[140]](#footnote-140)*

Pada buku serial bisnis yang diterbitkan oleh WIPO dikatakan bahwa apa alasan utama suatu permohonan pendaftaran merek dapat ditolak, Ketika memilih suatu merek dagang, perlu diperhatikan adalah mengetahui kategori (item) mana dari barang atau jasa yang digunakan agar pendaftaran dapat diterima. Permohonan pendaftaran merek dagang biasanya akan ditolak pada ketentuan yang mengacu kepada “*absolute grounds*” pada kasus-kasus berikut dengan istilah Generik, sebagai contoh adalah jika perusahaan anda bermaksud mendaftarkan merek dagang ”CHAIR” (Kursi) yang digunakan untuk menjual kursi, maka merek tersebut akan ditolak karena ”KURSI” adalah nama generik dari produk kursi tersebut.[[141]](#footnote-141)

Menurut penulis merek generik atau *generic mark* dalam aturan WIPO adalah suatu merek dagang yang tidak dapat didaftarkan apabila katogori merek tersebut telah diketahui oleh seluruh masyarakat dunia atau masyarakat disetiap negara. Sebagai contoh yang termasuk istilah generik adalah “TABLE” (Meja), “EAT” (Makan), “DRINK” (Minum), dan lain sebagainya.

1. **Undang-Undang Merek Amerika Serikat**

Dalam undang-undang Merek Amerika Serikat, Lanham Act No. 15 Tahun 1946 disebutkan bahwa merek dibagi dalam 2 (dua) istilah yakni *trademark* untuk barang dan *service* *mark* untuk merek jasa, dimana dikatakan bahwa merek dagang adalah nama merek. Sebuah merek dagang meliputi setiap kata, nama, simbol, perangkat, atau kombinasi, digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam perdagangan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang dari satu produsen atau penjual dari barang yang diproduksi atau dijual oleh orang lain, dan untuk menunjukkan sumber barang. Sebuah merek jasa adalah setiap kata, nama, simbol, perangkat, atau kombinasi, digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam perdagangan, untuk mengidentifikasi dan membedakan layanan dari salah satu operator dari layanan yang disediakan oleh orang lain, dan untuk menunjukkan sumber layanan, seperti dalam teks berikut :

*In* *short,* *a* *trademark* *is* *a* *brand* *name.* *A* *trademark* *includes* *any* *word,* *name,* *symbol,* *device,* *or* *any* *combination,* *used,* *or* *intended* *to* *be* *used,* *in* *commerce* *to* *identify* *and* *distinguish* *the* *goods* *of* *one* *manufacturer* *or* *seller* *from* *goods* *manufactured* *or* *sold* *by* *others,* *and* *to* *indicate* *the* *source* *of* *the* *goods.* *A* *service* *mark* *is* *any* *word,* *name,* *symbol,* *device,* *or* *any* *combination,* *used,* *or* *intended* *to* *be* *used,* *in* *commerce,* *to* *identify* *and* *distinguish* *the* *services* *of* *one* *provider* *from* *services* *provided* *by* *others,* *and* *to* *indicate* *the* *source* *of* *the* *services.[[142]](#footnote-142)*

Apakah semua merek harus terdaftar? Tidak, tapi pendaftaran pada Negara federal memiliki beberapa keuntungan, termasuk pemberitahuan klaim pendaftar atas kepemilikan merek tersebut kepada publik, juga merupakan legalitas kepemilikan merek secara nasional, dan hak eksklusif untuk menggunakan merek pada atau sehubungan dengan barang atau jasa yang ditetapkan dan tercantum dalam pendaftaran :

*Must* *all* *marks* *be* *registered?* *No,* *but* *federal* *registration* *has* *several* *advantages,* *including* *a* *notice* *to* *the* *public* *of* *the* *registrant's* *claim* *of* *ownership* *of* *the* *mark,* *a* *legal* *presumption* *of* *ownership* *nationwide,* *and* *the* *exclusive* *right* *to* *use* *the* *mark* *on* *or* *in* *connection* *with* *the* *goods* *or* *services* *set* *forth* *in* *the* *registration.[[143]](#footnote-143)*

Tentang merek generik, disebutkan pula dalam undang-undang merek Amerika bahwa sebuah merek telah dianggap "ditinggalkan/tidak digunakan" jika terjadi salah satu unsur dibawah ini:

1. Ketika penggunaannya telah dihentikan dengan maksud untuk tidak melanjutkan penggunaan tersebut. Niat untuk tidak melanjutkan dapat disimpulkan dari keadaan ‘*nonuse*’ selama 3 tahun berturut- turut harus dengan bukti ditinggalkan *‘prima* *facie’* Tanda "*digunakan*" berarti penggunaan yang bonafide merek tersebut dibuat dalam rangka kegiatan perdagangan, dan tidak dibuat hanya untuk perlindungan hak merek.
2. Ketika setiap perilaku pemilik yang lalai yang menyebabkan merek tersebut menjadi nama *generic* untuk barang atau jasa dalam kaitannya dengan yang digunakan atau kehilangan signifikansi sebagai merek. Hal tersebut diatas sebagaimana yang terdapat dalam tulisan berikut :

*Abandonment* *of* *mark.* *A* *mark* *shall* *be* *deemed* *to* *be “abandoned”* *if* *either* *of* *the* *following* *occurs:*

*(1)* *When* *its* *use* *has* *been* *discontinued* *with* *intent* *not* *to* *resume* *such* *use.* *Intent* *not* *to* *resume* *may* *be* *inferred* *from* *circumstances.* *Nonuse* *for* *3* *consecutive* *years* *shall* *be* *prima* *facie* *evidence* *of* *abandonment.* *“Use”* *of* *a* *mark* *means* *the* *bona* *fide* *use* *of* *such* *mark* *made* *in* *the* *ordinary* *course* *of* *trade,* *and* *not* *made* *merely* *to* *reserve* *a* *right* *in* *a* *mark.*

*(2)* *When* *any* *course* *of* *conduct* *of* *the* *owner,* *including* *acts* *of* *comission* *as* *well* *as* *commission,* *causes* *the* *mark* *to* *become* *the* *generic* *name* *for* *the* *goods* *or* *services* *on* *or* *in* *connection* *with* *which* *it* *is* *used* *or* *otherwise* *to* *lose* *its* *significance* *as* *a* *mark.* *Purchaser* *motivation* *shall* *not* *be* *a* *test* *for determining* *abandonment* *under* *this* *paragraph.[[144]](#footnote-144)*

1. **Pengaturan Merek Yang Berindikasi Generik Secara Nasional**

Merek Generik atau *Public domain* adalah suatu gambar atau nama atau tanda ataupun simbol yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk yang sifatnya telah menjadi milik umum disebabkan karena tanda-tanda ataupun simbol-simbol ini telah menjadi identitas ataupun tanda pengenal tertentu terhadap suatu barang yang mana masyarakat telah mengakuinya. Perlindungan atau merek generik *public domain* tidak secara khusus diatur di dalam suatu konvensi maupun peraturan-peraturan lain tentang merek. Perlindungan terhadap merek generik atau *public domain* diberlakukan karena dirasakan semakin pentingnya perlindungan terhadap merek mengingat semakin pesatnya perdagangan dunia. Karenanya semakin sulit untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain untuk diberikan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk.

Perlindungan terhadap merek dibutuhkan karena semakin banyaknya orang yang melakukan peniruan. Karena semakin pesatnya perdagangan dunia serta perkembangan teknologi yang semakin maju, maka semakin menambah pentingnya keberadaan merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindarkan peniruan.[[145]](#footnote-145) Untuk melawan masalah peniruan ini negara Inggris membuat *Merchandise Marks Act* pada tahun 1862 yang berbasis hukum pidana. Sebelumnya Inggris pada tahun 1857 telah mengadopsi sistem pendaftaran merek dari hukum Perancis. Kemudian pada tahun 1883 berlaku Konvensi Paris mengenai hak milik industri (paten dan merek) yang banyak diratifikasi negara maju dan negara berkembang. Pada Konvensi Paris inilah pertama kali diatur tentang merek harus memiliki unsur pembeda. Pengaturan ini dimuat pada Article 6 bis Paris Convention. Pada pasal ini negara anggota secara ex-officio jika diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran dan untuk melarang penggunaan suatu merek yang merupakan suatu perbanyakan, suatu tiruan, **atau suatu terjemahan yang bertanggung jawab menimbulkan kebingungan dari suatu merek yang dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang dari Negara dimana pendaftaran** tersebut dilakukan atau penggunaan yang dikenal dalam Negara tersebut sebagai suatu merek yang dimiliki oleh pihak yang berhak untuk memperoleh manfaat konvensi ini dan digunakan untuk barang yang identik dan mirip.[[146]](#footnote-146) Selain Konvensi Paris atau Paris Convention, pengaturan terhadap daya pembeda juga dimuat dalam Article 15 TRIPs yang menentukan bahwa merek yang dilindungi adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda kemampuan pembedaan untuk barang dan jasa dari suatu perusahaan dan perusahaan lainnya harus dinyatakan sebagai merek.

Pengaturan terhadap merek generik atau *public domain* dalam hukum merek Indonesia telah diatur sejak Undang-Undang Merek tahun 1961 hingga tahun 2016. Walaupun Undang-Undang Merek mengalami amandemen, namun pengaturan mengenai *public domain* atau merek generik tetap dicantumkan agar tetap sejalan dengan hasil yang telah disepakati di dalam konvensi internasional tentang merek. Dewasa ini pengaturan mengenai *public domain* dimuat di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal ini menjelaskan bahwa merek yang berasal dari kata umum ataupun yang telah menjadi milik publik tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Manakala terdapat merek yang mengandung unsur *public domain* atau unsur generik maka Dirjen HKI wajib menolak pendaftaran merek tersebut. Dalam undang-undang merek yang terbaru yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang terkait merek generik diatur dalam pasal- pasal sebagai berikut:

**Pasal 20**

Merek tidak dapat didaftar jika:

1. bertentangan dengan ideologi negara,peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis,ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

**Pasal 21**

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
2. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
4. Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

1. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Sehingga menurut penulis adapun perbedaan dari pengeritian merek generik berdasarkan Undang-Undang merek No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Undang-undang No. 19 Tahun 1992 Tentang merek, Undang-Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, dan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

1. Dalam undang-undang Undang-Undang merek No. 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, pengertian generik terdapat pada pasal 5 ayat 1, yang berbunyi “Lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum atau yang bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum, tidak dapat didaftarkan sebagai merek di dalam Daftar Umum Kantor Milik Perindustrian”.
2. Perubahaan undang-undang merek berikutnya yaitu dari Undang-undang No. 19 Tahun 1992 Tentang merek dan Undang-Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek, mendefenisikan pengertian generik dalam hal merek yang tidak dapat didaftarkan terdapat pada pasal 5 huruf c yang berbunyi “ merek yang tidak dapat didaftarkan apabila telah menjadi milik umum”. Milik umum disini berarti bahwa suatu tanda yang telah dipahami atau diketahui oleh masyarakat pada umumnya, misalnya tanda lampu lalu lintas (lampu mereh berarti berhenti, lampu kunin berarti hati-hati dan lampu hijau berarti maju atau berjalan), tanda sendok garpu dan sendok makan yang berarti rumah makan, tanda tengkorak yang berarti tanda bahaya.
3. Dalam undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pengaturan mengenai merek generik lebih diperjelas, yang mana terdapat pada pasal 20 huruf f, yang berbunyi “Merek yang tidak dapat didaftarkan jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Disini lebih memperjelas mengenai generik itu sendiri, dimana kata milik umum dalam hal ini adalah selain yang telah diketahui oleh masyarakat tetapi juga kata umu yang bersifat deskriptif atau kata umum yang diketahui oleh sekelompok masyarakat tertentu yang menjelaskan dari genus atau produk tertentu.
4. **Kriteria Merek Yang Berindikasi Generik**

Merek Mendoan dapat dianalisis dan dikatagorikan dari unsur “telah menjadi milik umum” atau generic term. Maka perlu dilakukan pembahasan terlebih dahulu mengenai konsep atau pemikiran tentang generic term dalam kaitannya dengan hukum merek. Merek yang memakai istilah umum (generic term) merupakan tanda yang menggambarkan genus dari produknya. Generic term diterapkan pada produk dan bukan sekadar pada terminologi yang digunakan yang sekadar bersifat menggambarkan produknya. Dalam hal ini kita mengacu pada pemahaman konsumen atau masyarakat atas kata tersebut.

*Generic term* diterapkan pada produk dan bukan sekadar pada terminologi yang digunakan yang sekadar bersifat menggambarkan produk. Klaim atas generic term agar dapat memperoleh hak eksklusif akan merek tersebut haruslah ditolak, karena apabila merek tersebut yang telah menjadi milik umum atau generic term tersebut di terima maka pengaruhnya akan memberikan hak monopoli tidak hanya pada tanda yang digunakan sebagai merek, tetapi juga pada produk.

Menurut penulis, pendapat di atas tidak tepat karena klaim atas generic term atau telah menjadi milik umum adalah syarat absolut tidak dapat diterimanya sebuah merek. Sedangkan merek yang ditolak pendaftarannya adalah jika merek yang ingin didaftarkan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain yang sudah terdaftar atau merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berhak. Dapat pula digunakan kamus sebagai pedoman untuk mengetahui apakah suatu kata yang akan dijadikan merek merupakan nama jenis barang yang bersangkutan atau tidak. Apabila kata tersebut terdapat di dalam kamus dengan pengertian yang menunjukkan barang itu sendiri atau yang erat hubungannya dengan barang tersebut, maka kata itu tidak dapat berfungsi sebagai merek dari barang yang bersangkutan karena tidak mempunyai daya pembeda untuk membedakan asal atau sumber dari barang-barang sejenis yang berbeda asalnya. Lagi pula, setiap produsen atau pedagang mempunyai hak yang sama untuk menggunakan kata tersebut guna menyebutkan barangnya.[[147]](#footnote-147) Dapat timbul masalah dalam hal kata yang dipersoalkan terdapat dalam kamus, tetapi tidak lazim dipergunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari untuk menyebutkan barang yang bersangkutan, atau jika katakata itu secara tidak langsung berhubungan dengan barang tersebut.

Menurut Penulis, Merek mendoan berdasarkan pengaturan pada pasal 5 huruf c undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek merupakan merek yang tidak dapat didaftarkan karena jika kita lihat kata mendoan merupakan kata yang secara umum telah diketahui oleh komunuditas masyarakat tertentu khususnya masyarakat Jawa Tengah, sehingga merek mendoan mengandung unsur generik yang bersifat deskriptif. Pendapat yang menyatakan bahwa merek yang telah menjadi milik umum tidak dapat didaftarkan adalah sudah tepat karena pada halaman lain dalam buku yang sama, Rahmi Jened juga berpendapat bahwa merek tidak dapat didaftar jika sesuai dengan Pasal 5 huruf c Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (telah menjadi milik umum).[[148]](#footnote-148) Berdasarkan Pasal 5 huruf c Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, sudah ditentukan bahwa tanda yang telah menjadi milik umum tidak dapat didaftarkan, sebagai contoh merek tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda tersebut adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.[[149]](#footnote-149)

Sebutan umum terhadap suatu jenis merek barang atau layanan jasa (seperti mesin pemotong rumput, pisau cukur, permen atau kartu kredit) tidak dapat dijadikan sebagai merek atas barang atau layanan jasa. Hal ini dikarenakan istilah umum dan dikenal secara luas oleh masyarakat untuk barang atau layanan jasa tersebut.[[150]](#footnote-150) Jika suatu produsen mengenalkan produk baru dengan ciri khusus yang berbeda dari produk yang telah ada sebelumnya dan menggunakan istilah umum (*generic term*) untuk menggambarkan produknya, maka tanda tersebut harus ditolak sebagai merek atas produk tersebut karena tanda tadi digunakan sebagai genus dan hal ini juga tergantung pada pesaing atau pihak lain untuk menggunakan terminologi yang sama, tanpa ada hak monopoli pada terminologi tersebut dan produknya.[[151]](#footnote-151)

Apabila memerhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan, Sedangkan, apabila merek tersebut merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya.[[152]](#footnote-152) Disebagian besar negara merek yang memakai istilah umum yang menggambarkan barang atau jasa tidak dapat dilindungi sebagai merek kecuali istilah umum itu memperoleh *secondary meaning* (misalnya “GOLD MEDAL” untuk produk tepung, “BLUE “RIBBON” untuk produk minuman bir, “HOMEMAKERS” untuk jasa layanan rumah tangga, “GAJAH DUDUK” untuk produk sarung dan “KACANG GARUDA” untuk produk kacang).[[153]](#footnote-153)

Hal ini mengingat sangat tidak adil untuk memberikan monopoli sesuatu yang telah menjadi milik umum (*geneic*) karena menyangkut hak masyarakat yang lebih luas. [[154]](#footnote-154) Selain itu di Indonesia juga harus dicermati beberapa merek yang menjadi milik umum (*generic*) karena dilihat dari kelahirannya, sebagai Contoh GUDANG untuk rokok seharusnya menjadi *Public Domain* karena pada tahun 1990-an pernah dilakukan penyuluhan oleh Pemerintah agar semua industri rumah tangga atau industri kecil untuk mendaftarkan produknya dengan merek GUDANG. Jadi masyarakat umum berhak menggunakan kata gudang asalkan ada penambahan kata dan desainnya berbeda (contoh “GUDANG GARAM”, “GUDANG MAS” dan “GUDANG GALAU”).[[155]](#footnote-155) Menurut Ritchie, Hakim Administrasi Merek bahwa, *There is a two-part test used to determine whether a designation is generic (Terdapat dua tes untuk mengetahui apakah suatu merek merupakan istilah umum atau bukan):*

*(1) what is the genus of goods at issue and (apa jenis dari barang atau jasa tersebut dan)*

*(2) does the relevant public understand the designation primarily to refer to that genus of goods and the public's perception is the primary consideration in determining whether a term is generic. Evidence of the public's understanding of a term may be obtained from any competent source, including testimony, surveys, dictionaries, trade journals, newspapers and other publications (apakah pemahaman publik telah sesuai dengan jenis barang atau jasa dari merek tersebut dan persepsi publik menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah istilah umum. Bukti pemahaman masyarakat tentang istilah umum dapat diperoleh dari sumber yang kompeten, termasuk kesaksian, survei, kamus, jurnal perdagangan, surat kabar dan publikasi lainnya).[[156]](#footnote-156)*

Dengan demikian pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa jika suatu merek didalilkan sebagai suatu generic term, maka hal pertama yang harus dilakukan ialah mencari kebenarannya apakah barang atau jasa tersebut merupakan satu jenis dengan makna dari *generic term* tersebut. Misalnya merek *aqua* yang mana *aqua* sebagai istilah latin bermakna air, merek tersebut kemudian digunakan pada suatu barang dengan jenis air minum kemasan. Jenis dari barang tersebut tetaplah air sebagaimana makna dari kata aqua itu sendiri. Dalam konteks ini, maka merek *aqua* telah memenuhi kualifikasi tes pertama sebagai sebuah *generic term*. Namun untuk dapat dikategorikan sebagai *generic term*, maka merek *aqua* tersebut harus diuji dengan pemahaman publik. Artinya jika pemahaman publik sejak awal memaknai kata aqua (sebelum merek aqua beredar di masyarakat) adalah air, dan setelah digunakan sebagai merek pemahaman publik berubah menjadi merek produk air minum kemasan artinya telah dibangun secondary meaning, maka aqua dapat didaftarkan sebagai merek. Namun jika pemahaman publik tidak berubah, maka merek “aqua” tidak dapat didaftarkan, sebab pemahaman publik telah menyatakannya sebagai suatu *generic term*. Sebelum mendaftarkan merek yang memakai istilah umum, pemilik merek terlebih dahulu harus membangun *secondary meaning* melalui penggunaan.

Penggunaan tersebut disertai dengan bukti berupa tempat, waktu, hakikat dan bukti pendukung seperti, pembungkus, label, daftar harga, foto, *invoice* dan pendapat masyarakat dari hasil survey. Di Uni Eropa secondary meaning ini harus dibangun di dalam wilayah Eropa, karena penggunaan merek di luar wilayah Eropa tidak cukup untuk menunjukkan bahwa merek tersebut sudah memenuhi ketentuan penggunaan. Hal ini berbeda dengan Amerika karena penggunaan di luar wilayah Amerika sudah cukup, walaupun tidak secara faktual mereknya digunakan. Pembuktian penggunaan untuk membangun *secondary meaning* ini harus dilakukan sebelum merek didaftarkan untuk menghindari tidak diterimanya merek karena tidak memiliki daya pembeda.[[157]](#footnote-157) Dalam pembahasan di atas, penulis mengutip beberapa pandangan dari dunia barat. Pengutipan ini tidaklah berarti kita harus berkiblat ke barat, tetapi pengutipan ini dimaksudkan untuk mempertajam analisis.[[158]](#footnote-158) Berdasarkan konsep generic term di atas, maka penulis akan menganalisis, apakah mendoan dapat dikategorikan sebagai sebuah *generic term* atau tidak. Pada permohonan tersebut penulis menilai bahwa kata mendoan memang merupakan sebuah generic term. Kata Mendoan digunakan sebagai sebuah kata yang menunjukkan sebuah tempe yang digoreng setengah matang, dan dengan segala variannya yang mengikuti perkembangan zaman. Persepsi masyarakat jika mendengar kata mendoan bukanlah langsung terarah produk-produk kripik milik Pemohon, tetapi terarah pada makna tempe goreng setengah matang yang secara umum telah masyarakat ketahui. Hal ini menunjukkan bahwa mendoan merupakan sebuah *generic term*, dimana sebuah kata yang telah dikenal atau diketahui secara umum oleh masyarakat.

Menurut Penulis ada beberapa merek yang sama pada pokoknya karena persamaan bunyi adalah merek NOKIA (perusahaan di bidang komunikasi dan teknologi informasi) dengan merek NOK IIA (perusahaan yang memproduksi segala jenis pakaian dan aksesorisnya) karena ketika didengar dan diucapkan merek tersebut sama saja. Meskipun Pasal 6 Ayat (1) huruf b hanya mengatur merek terkenal untuk barang/jasa yang sejenis dan tidak mengatur mengenai merek terkenal yang tidak sejenis, akan tetapi Indonesia telah meratifikasi Perjanjian TRIPs.[[159]](#footnote-159) Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) maka ketentuan perjanjian TRIPs dapat dipergunkan untuk mengisi kekosongan hukum.

Pada Pasal 16 Ayat (3) Persetujuan *TRIPs* mengatur mengenai perlindungan hukum merek terdaftar untuk barang/jasa tidak sejenis sebagai berikut:

*Article 6 bis of the Paris Convention shall apply. Mutatis mutandis to good of services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in re lation to those goods or services would indicate a connection betweenthose goods or services and the owner of registered trademark and provided that the interests of the owner of registered trademark are likely to be damaged by such use.* (Pasal 6bis Konvensi Paris (1967) ) harus berlaku mutatis mutandis, terhadap barang atau jasa yang tidak sejenis dengan barang dan atau jasa di mana suatu merek telah didaftarkan atasnya, dengan ketentuan bahwa penggunaan merek dagang sehubungan dengan barang dan atau jasa tersebut akan mengindikasikan adanya hubungan antara barang dan atau jasa dan pemilik merek terdaftar tersebut serta dengan kententuan bahwa kepentingan pemilik merek terdaftar akan dirugikan oleh penggunaan tersebut.)*.* Dengan demikian meskipun merek terkenal NOKIA dan merek NOK IIA mempunyai persamaan pada pokoknya karena persamaan bunyi untuk barang yang tidak sejenis, tetapi penggunaan merek NOK IIA dapat memberikan kesan seolah-olah barang NOK IIA itu mempunyai hubungan atau berasal dari merek terkenal NOKIA, sehingga akan membingungkan dan menyesatkan masyarakat. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Mendoan merupakan kata milik umum yang seharusnya tidak bisa dimiliki atau dimonopoli haknya secara sepihak.

Pada dasarnya Pasal 5 Undang-Undang Merek bersifat absolute ground for refusal yang berarti apabila suatu merek yang didaftarkan telah memenuhi ketentuan pasal ini maka otomatis permohonan pendaftaran merek akan ditolak. Pasal 5 telah secara tegas menyebutkan bahwa kata yang telah menjadi milik umum, dalam hal ini berarti telah menjadi bahasa yang sudah di kenal dalam sehari-hari, maka tidak dapat lagi didaftarkan sebagai suatu merek. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Merek juga menyatakan bahwa descriptive mark tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena merupakan keterangan dari jenis barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam hal ini Mendoan merupakan deskripsi atau keterangan yang menjelaskan jenis usaha yang dijalankan. Mendoan juga mengandung unsur kata-kata yang telah menjadi milik umum dan tidak mempunyai daya pembeda yang bisa membedakan suatu merek dengan merek lainnya, yang seharusnya permohonan pendaftaran merek Mendoan oleh Pemohon ditolak oleh Ditjen HKI pada saat pemeriksaan substantif. Namun, Ditjen HKI telah lalai sehingga merek Mendoan yang diajukan oleh Pemohon tetap mendapat pengesahan dan sertifikat hak Merek walaupun pada saat ini telah dicabut akan merek tersebut setelah ada desakan ataupun protes dari masyarakat umum khusnya masyarakat Banyumas, Jawa Tengah. Sehingga permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Pemohon terdapat unsur pelanggaran merek didalamnya.Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa suatu merek tidak dapat di daftarkan apabila memenuhi unsur sebagaimana yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 yakni:Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum; atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Pasal 5 huruf c secara jelas mengatur bahwa merek yang telah menjadi milik umum (*public domain*) tidak dapat didaftarkan. Telah menjadi milik umum maksudnya adalah berupa tanda milik umum yang terdiri dari tanda atau indikasi yang menunjukkan kelaziman atau kebiasaan terkait dengan bahasa yang dikenali secara nasional atau internasional digunakan dalam praktik perdagangan yang jujur.[[160]](#footnote-160) Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Merek yang menggunakan tanda semacam ini tidak dapat diterima pendaftarannya, meskipun telah dicoba untuk dibangun secondary meaning. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam membedakan suatu merek terhadap suatu barang ataupun jasa yang ditawarkan serta sangat tidak adil untuk memberikan monopoli sesuatu yang telah menjadi milik umum karena menyangkut hak masyarakat yang lebih luas.

Seperti pada kasus yang diangkat oleh Penulis yaitu merek Mendoan yang didaftarkan oleh Pemohon, dimana penggunaan kata umum seharusnya tidak diperbolehkan karena merek tersebut menggunakan kata umum yang secara jelas mendeskripsikan jenis jasa yang diperdagangkan. Kata-kata yang mengandung keterangan jenis barang atau jasa tidak boleh dipergunakan menjadi merek karena larangan ini menyangkut persoalan daya pemebeda. Apabila setiap merek dagang atau jasa semata-mata terdiri dari kata-kata keterangan jenis barang atau jasa maka dianggap sangat lemah daya pembedanya. Kata-kata seperti itu bersifat umum karena tidak mampu memberikan indikasi identitas khusus baik mengenai sumber dan kualitas yang dimiliki oleh barang atau jasa yang bersangkutan. Kata Mendoan yang digunakan oleh Pemohon sebagai merek dari jasa penjualan kripik tempe merupakan kata umum yang telah dikenal oleh masyarakat umum khususnya masyarakat Banyumas, Jawa Tengah, sehingga dalam sertifikat merek harus disertakan arti dari Mendoan.. Syarat untuk dapat menjadi suatu merek adalah adanya daya pembeda yang dimiliki oleh suatu merek sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang atau jasa dari milik orang lain atau badan hukum lain. Kata Mendoan dapat dipakai semua orang dan badan hukum yang memberikan jasa penjualan Tempe Goreng karena kata Mendoan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti Tempe goreng setengah matangi dan kata Mendoan merupakan kata umum. Alhasil kata Mendoan tidak memiliki kekuatan daya pembeda yang cukup untuk membedakan jenis usaha milik Pemohon dengan jenis usaha yang serupa milik orang lain maupun badan hukum lain. Jika suatu barang atau jasa tidak memiliki daya pembeda maka tidak dapat dianggap sebagai merek. Adanya daya pembeda yang kuat pada suatu merek akan menimbulkan perlindungan yang kuat terhadap merek tersebut. Sebaliknya semakin rendah daya pembeda yang dimiliki suatu merek, maka akan semakin lemah pula perlindungan terhadap merek tersebut. Perlindungan merek yang dimaksud adalah perlindungan yang dalam hubungannya denagn kemampuan daya pembeda yang dimiliki oleh merek tersebut terkait dengan penilaian ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain. Tidak adanya daya pembeda pada merek Mendoan mengakibatkan lemahnya perlindungan merek, maka tidak dapat dipersalahkan jika ada produsen atau perusahaan lain yang menyediakan jasa penjualan tempe goreng.

Berdasarkan Draft Naska Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Merek yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta tahun 2015, disebutkan bahwa merek yang berindikasi generik atau milik umum termasuk dalam pengaturan Indikasi Geografis dan mengenai indikasi asal. Dalam Draft Naskha Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Undang-Undang Tentang Merek di terangkan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang berkaitan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang dengan asal geografis barang tersebut.[[161]](#footnote-161) Menurut penulis hal tersebut sudah tepat, karena Mendoan merupakan makanan khas yang berasal dan telah diketahui secara umum oledari masyarakat Banyumas, Jawa Tengah.

Undang-undang merek yang terbaru yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana dalam pasal 20 huruf f yang berbunyi “ Merek tidak dapat di daftar jika merupakan nama umum atau lambang milik umum”. Namun kata generik atau milik umum diperjelas pada pasal 22 yang berbunyi “Terhadap merek-merek terdaftar yang kemudian dianggap/ menjadi generik, maka setiap orang dapat mengajukan merek dengan menggunakan merek yang dianggap atau menjadi generik tersebut dengan padanan kata lainnya, sepanjang ada unsur pembeda”. Sehingga menurut penulis jika merujuk pada hal tersebut diatas maka jelas bahwa Merek Mendoan yang didaftarkan oleh Pemohon atas nama Fudji Wong tidak dapat didaftrakan karena tidak memiliki unsur tanda pembeda dan merupakana milik umum atau generik atau merek yang sudah diketahui oleh masyarakat pada umumnya.

Penggunaan kata Mendoan pada merek yang dimiliki oleh Pemohon telah menimbulkan keresahan kepada masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat Banyumas, Jawa Tengah, karena apabila merek tersebut diterima dan pemohon memiliki hak eksklufisf akan merek tersebut maka Pemohon dapat memonopoli pasar dan menyingkirkan para masyarkat umum yang menjual barang tersebut yang menggunakan unsur kata mendoan di dalam merek mereka. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh suatu pelaku usaha atau suatu kelompok usaha.

Undang-Undang No. 5 tahun 1999, persaingan tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dalam hal timbul masalah seperti itu, maka keputusan yang diambil harus didasarkan kepada keberatan hukum yang mendasar tentang tidak mungkinnya suatu kata dimonopoli oleh seorang pengusaha jika kata tersebut dapat digunakan secara umum untuk menyebut atau menjelaskan barang-barang yang dimaksudkan oleh kata tersebut. Adapun kata umum yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda setelah pengembangan dari asosiasi konsumen atau membangun pengertian kedua (*secondary meaning*) yang menimbulkan pengakuan konsumen atas daya pembeda akan dilindungi hukum merek yang mencakup tanda yang bersifat *descriptive, deceptive misdescriptive* dan personal names. Sering kali ada tumpang tindih antara tanda yang bersifat descriptive yang dapat didaftarkan sebagai merek dan tanda yang bersifat generic yang tidak akan pernah memiliki daya pembeda dan tidak akan pernah dapat didaftarkan sebagai merek. Lazimnya, produsen menggunakan nama umum yang bersifat *descriptive* untuk menjelaskan jenis produk.

Merek dari kata generic artinya tidak ada terminologi alternatif yang secara umum digunakan untuk secara fungsional mengomunikasikan produk. Merek dari kata generic misalnya, kata kopi/*coffee* untuk produk kopi, gula/sugar untuk produk gula, beras/rice untuk produk beras, roti/bread untuk produk roti.[[162]](#footnote-162) Bahkan ada pula tanda yang semula bersifat *descriptive* menjadi *generic*, sehingga hapus perlindungan hukumnya karena tidak ada lagi memiliki daya pembeda, seperti dalam kasus Thermos untuk produk *thermos container* penyimpan panas atau dingin dan Aspirin untuk obat sakit kepala. Sebaliknya, tanda yang bersifat *descriptive* atau tanda yang berasal dari kata yang sekadar bersifat menggambarkan produk, masih dapat membangun daya pembeda. Tanda yang semula bersifat descriptive dengan membangun *secondary meaning* melalui penggunaan dapat dianggap memiliki daya pembeda dengan memperoleh pengakuan konsumen. Tanda *descriptive* ini dapat dilindungi berdasarkan hukum merek, seperti kata Supermie untuk produk mie dan Aqua untuk produk air mineral.[[163]](#footnote-163)

Contoh pada merek *aqua* yang mempunyai arti utama adalah benda cair yang tidak berasa dan tidak berwarna (*primary meaning*), tetapi secara faktual konsumen mengakui Aqua sebagai merek untuk produk air mineral yang diproduksi PT Golden Missisippi yang sekarang sudah diambil alih oleh Danone (*secondary meaning*). Namun jika pemahaman publik tidak berubah, maka merek Aqua tidak dapat didaftarkan sebab pemahaman publik telah menyatakannya sebagai suatu tanda descriptive.[[164]](#footnote-164) Selain tanda descriptive, ada pula tanda *deceptive misdescriptive* dan *personal names*. Yang dimaksud dengan *deceptive misdescriptive* ialah merek yang tidak akurat atau memberikan penggambaran yang keliru tentang karakter, kualitas, fungsi, komposisi, atau penggunaan produk atau bahkan dengan tata bahasa yang salah, masih dapat didaftar dengan membangun *secondary meaning* mengakibatkan konsumen percaya bahwa merek tersebut menggambarkan produk. Contohnya seperti *Baby Dry* untuk produk diapers bayi, Mega Bank untuk jasa perbankan, dan juga Mendoan termasuk merek yang merupakan tanda misdescriptive karena merek mendoan dalam hal ini tidak akurat dalam menggambarkan produk dan mempunyai komposisi yang berbeda.

Arti dari kata mendoan sendiri merupakan tempe yang digoreng setengah matang tetapi barang yang didaftarkan berupa tempe yang digoreng kering layaknya keripik tempe. Sedangkan yang dimaksud *personal names* ialah nama pribadi meski dalam beberapa hal daya pembedanya rendah, namun dapat didaftarkan jika membangun *secondary meaning* melalui penggunaannya. Penggunaan untuk mencapai daya pembeda guna membangun presepsi konsumen disebut juga *secondary meaning*. Merek yang merupakan nama orang lazimnya digunakan untuk produk jasa. Contohnya seperti merek salon dan spa Martha Tilaar, merek restoran ayam goreng Sumarto, merek konsultan manajemen Price Water House Cooper, dan merek konsultan hukum Markus Sajogo.[[165]](#footnote-165) Sebelum mendaftarkan merek yang memakai istilah umum, pemilik merek harus membangun *secondary meaning* terlebih dahulu Penggunaan harus secara layak yang disertai bukti meliputi, tempat, waktu, hakikat, dan luasnya penggunaan. Bukti dapat didukung dengan dokumen, dan hal-hal lain yang mendukung seperti, pembungkus, label, daftar harga, catalog, *invoice*, foto, periklanan, dan pendapat masyarakatdari hasil *survey*. Di Uni Eropa, *secondary meaning* ini harus dibangun di dalam wilayah Eropa, karena penggunaan merek di luar Eropa tidak mencukupi. Namun demikian, tidak ada persyaratan khusus bahwa produk harus dipasarkan dalam wilayah Eropa, namun tentu ini akan sangat membantu, juga pegiklanan dalam wilayah dalam Eropa sudah memenuhi ketentuan penggunaan.[[166]](#footnote-166) Hal ini berbeda dengan Amerika karena pengiklanan melalui internet sudah cukup, walaupun tidak secara aktual mereknya digunakan.

Pembuktian penggunaan untuk membangun *secondary meaning* ini harus dilakukan sebelum merek didaftarkan untuk menghindari penolakan karena merek tidak memiliki cukup daya pembeda atau sangat lemah daya pembedanya.[[167]](#footnote-167) Dalam pembahasan di atas, penulis mengutip beberapa pandangan dari dunia barat. Pengutipan ini tidaklah berarti kita harus berkiblat ke barat, tetapi pengutipan ini dimaksudkan untuk mempertajam analisis.[[168]](#footnote-168)

Merek Mendoan seharusnya tidak dapat didaftarkan sebagai sebuah merek karena merupakan kata milik umum atau *generic term* dan disebabkan tidak dibangunnya secondary meaning yang dibutuhkan untuk setiap merek yang memakai tanda misdescriptive. Dengan demikian, Direktorat Jenderal HKI telah keliru dalam menerima Mendoan sebagai merek pada saat itu karena Mendoan merupakan kata milik umum yang berupa tanda misdrescriptive yang jika terdaftar tanpa dibangunnya *secondary meaning* akan bertentangan dengan Pasal 5 huruf (c) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu merek yang telah menjadi milik umum, namun terkait pendaftaranb merek tersebut telah dihapuskan statusnya. Sehingga menurut penulis dengan di berlakukanya Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini maka lebih memperjelas mengenai merek khusunya merek generik karena merek generik yang ada di Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan mengenai unsur generik yang diakui oleh keseluruhan masyarakat Indonesia, dan merek tersebut ditinjau dari geografis dan tempat atau asal dari merek tersebut.

Klafikasi merek dalam Undang-Undang Merek Amerika Serikat dikatakan bahwa tidak semua merek harus terdaftar, tapi pendaftaran pada Negara federal memiliki beberapa keuntungan, termasuk pemberitahuan klaim pendaftar atas kepemilikan merek tersebut kepada publik, juga merupakan legalitas kepemilikan merek secara nasional, dan hak eksklusif untuk menggunakan merek pada atau sehubungan dengan barang atau jasa yang ditetapkan dan tercantum dalam pendaftaran :

*Must* *all* *marks* *be* *registered?* *No,* *but* *federal* *registration* *has* *several* *advantages,* *including* *a* *notice* *to* *the* *public* *of* *the* *registrant's* *claim* *of* *ownership* *of* *the* *mark,* *a* *legal* *presumption* *of* *ownership* *nationwide,* *and* *the* *exclusive* *right* *to* *use* *the* *mark* *on* *or* *in* *connection* *with* *the* *goods* *or* *services* *set* *forth* *in* *the* *registration.[[169]](#footnote-169)*

Dalam Undang-Undang Merek Amreika juga membahas tentang merek generik yaitu *Abandonment* *of* *mark.* *A* *mark* *shall* *be* *deemed* *to* *be “abandoned”* *if* *either* *of* *the* *following* *occurs:*

*(1)* *When* *its* *use* *has* *been* *discontinued* *with* *intent* *not* *to* *resume* *such* *use.* *Intent* *not* *to* *resume* *may* *be* *inferred* *from* *circumstances.* *Nonuse* *for* *3* *consecutive* *years* *shall* *be* *prima* *facie* *evidence* *of* *abandonment.* *“Use”* *of* *a* *mark* *means* *the* *bona* *fide* *use* *of* *such* *mark* *made* *in* *the* *ordinary* *course* *of* *trade,* *and* *not* *made* *merely* *to* *reserve* *a* *right* *in* *a* *mark.*

*(2)* *When* *any* *course* *of* *conduct* *of* *the* *owner,* *including* *acts* *of* *comission* *as* *well* *as* *commission,* *causes* *the* *mark* *to* *become* *the* *generic* *name* *for* *the* *goods* *or* *services* *on* *or* *in* *connection* *with* *which* *it* *is* *used* *or* *otherwise* *to* *lose* *its* *significance* *as* *a* *mark.* *Purchaser* *motivation* *shall* *not* *be* *a* *test* *for* *determining* *abandonment* *under* *this* *paragraph.[[170]](#footnote-170)*

(Tentang merek generik, disebutkan pula dalam undang-undang merek Amerika bahwa sebuah merek telah dianggap "ditinggalkan/tidak digunakan" jika terjadi salah satu unsur dibawah ini:

1. Ketika penggunaannya telah dihentikan dengan maksud untuk tidak melanjutkan penggunaan tersebut. Niat untuk tidak melanjutkan dapat disimpulkan dari keadaan ‘*nonuse*’ selama 3 tahun berturut- turut harus dengan bukti ditinggalkan *‘prima* *facie’* Tanda "*digunakan*" berarti penggunaan yang bonafide merek tersebut dibuat dalam rangka kegiatan perdagangan, dan tidak dibuat hanya untuk perlindungan hak merek.
2. Ketika setiap perilaku pemilik yang lalai yang menyebabkan merek tersebut menjadi nama *generic* untuk barang atau jasa dalam kaitannya dengan yang digunakan atau kehilangan signifikansi sebagai merek.)

Menurut penulis merek generic yang diterapkan di Amerika Serikat berbeda dengan yang ada di Indonesia, karena merek generik yang diterapkan di amerika yaitu merek yang harus di terima atau dimengerti oleh masyarakat umum di tiga sampe lima negara bagian di Amerika, sedangkan di Indonesia merek generik diartikan yaitu merek yang telah diketahui keseluruhan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh apabila masyarakat negara bagian di Amerika mengakui bahwa suatu merek tersebut adalah merek generik, namun di negara bagian lain di amerika tidak mengetahui bahwa merek tersebut merupakan merek generik, maka merek yang diakui sebagai merek generik di satu negara bagian di Amerika, dapat di daftarkan di negara bagian yang lain. Jika di Indonesia merek generik diakuin di suatu provinsi maka hal tersebut juga berlaku di keseluruhan provinsi di Indonesia.

*Secondary meaning* di Amerika dapat dibuktikan melalui: (a) *direct evidence*: kesaksian konsumen, *survey konsumen*, atau (b) *indirect evidence*: penggunaan (eklusivitas, lama, dan cara), jumlah dan cara pengiklanan, jumlah penjualan pada konsumen, pangsa pasar, bukti adanya kehendak pihak lain untuk meniru merek.[[171]](#footnote-171)

Sehingga dari penjelasan tersebut diatas maka penulis dapat simpulkan bahwa indikator atau kriteria-kriteria yang dapat dikatakan merek yang berindikasi generik adalah sebagai berikut:

1. Suatu tanda-tanda yang sudah dikenal secara luas dikalangan masyarakat;
2. Suatu tanda baik itu berupa gambar, nama, kata-kata dan lain sebagainnya yang telah digunakan atau di diketahui oleh masyarakat luas atau masyarakat secara umumnya.
3. Suatu tanda baik itu berupa gambar, nama, kata-kata dan lain sebagainnya yang telah di pakai dalam bahasa sehari-hari dikalangan masyarakat adat, sebagai contoh mendoan yang dalam hal ini di masyarakat jawa khususnya jawa tengah menggunakan kata mendoan sebagai pengganti dari kata tempe yang digoreng setengah matang;
4. Suatu tanda baik itu berupa gambar, nama, kata-kata dan lain sebagainnya yang merupakan sebutan umum terhadap suatu jenis merek atau layanan jasa (seperti mesin potong rambut, pisau cukur, permen, dan kartu kredit) tidak dapat di jadikan sebagai merek atas barang atau layanan jasa. Hal ini dikarenakan istilah umum dan dikenal secara luas dan masyarakat.
5. Suatu tanda baik itu berupa gambar, nama, kata-kata dan lain sebagainnya yang dapat merugikan atau menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, karena apabila merek yang berindikasi generik didaftarkan akan memiliki hak ekslusif atau hak ekonomi terhadap merek tersebut.
6. Suatu tanda baik itu berupa gambar, nama, kata-kata dan lain sebagainnya yang tidak memiliki unsur tanda pembeda, dan atau tidak membangun pengertian kedua (*secondary meaning*) kepada masyarakat luas. Dalam kaitannya terhadap generik ataupun kepemilikan umum, dapat dikatakan bahwa generik sama sekali tidak memiliki tanda pembeda. Pada dasarnya ketika seseorang menggunakan merek yang memiliki unsur generik maka pastilah produk ataupun jasa yang ditawarkannya adalah sama dengan merek yang menggambarkan produk tersebut. Artinya bahwa biasanya merek yang menggunakan unsur generik merupakan deskripsi dari produk atau jasa yang ditawarkan, misalnya merek mendoan untuk produk tempe, merek mendoan untuk jasa mendoan dsb. Manakala suatu merek yang menggunakan unsur generik menggunakan frasa asing sebagai mereknya, juga tidak dapat digunakan sebagai merek karena ketika frasa asing tersebut diartikan ke dalam frasa lokal (bahasa sehari-hari) maka artinya adalah sama dan tetap saja merupakan generik.
7. Suatu tanda baik itu berupa gambar, nama, kata-kata dan lain sebagainnya yang telah diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia yang ditinjau dari keadaan geografis setiap wilayah atau asal dari merek tersebut.
8. **Akibat Hukum Terhadap Merek Mendoan Yang Terdaftar**
9. **Mendoan Sebagai Tanda Generik**

Merek Mendoan mungkin bagi sebagian orang, masih asing di telinga dengan nama kuliner tradisonal Indonesia ini. Namun, untuk sebagian besar masyarakat yang ada di Pulau Jawa, nama makanan kuliner tempe mendoan bukanlah hal yang asing. Kuliner tempe mendoan sering kita temukan bila kita mengunjungi kawasan Jawa Tengah, khususnya di kawasan daerah Banyumas, Cilacap, Purwokerto dan sekitarnya.

Kata mendoan dianggap berasal dari bahasa Banyumas, mendo yang berarti setengah matang atau lembek. Mendoan berarti memasak dengan minyak panas yang banyak dengan cepat sehingga masakan tidak matang benar. Bahan makanan utama mendoan adalah tempe. Adapun yang terkandung dalam mendoan yaitu energi sebesar 92 kilokalori, protein: 4,89 gram, karbohidrat: 16,19 gram, lemak: 1,04 gram, kalsium: 26 miligram, fosfor: 47 miligram, dan zat besi: 2,01 miligram. Selain itu di dalam Mendoan juga terkandung vitamin A sebanyak 9 IU, dan vitamin B1: 0,05 miligram. Hasil tersebut didapat dari melakukan penelitian terhadap 100 gram Mendoan, dengan jumlah yang dapat dimakan sebanyak 100%.[[172]](#footnote-172)

Merek “Mendoan” terkait pasal 5 huruf (c) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu telah menjadi milik umum atau generik dan pada pasal 20 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum tidak dapat dipakai sebagai merek dagang/jasa. Termasuk dalam pengertian ini ialah tanda-tanda atau lukisan kata, dan lain sebagainya yang telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas oleh masyarakat, sehingga tidak lagi dapat berfungsi secara khusus sebagai tanda pengenal barang-barang hasil produksi seseorang tertentu saja. Contoh dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu gambar tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya, oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai merek.[[173]](#footnote-173) Pengertian dari telah menjadi milik umum tidak hanya dalam arti telah menjadi milik publik (*public domain*), namun berkaitan juga dengan nama jenis merek yang didaftra. Nama jenis dimaksud adalah kata-kata yang umum dan biasa dipakai dalam kegiatan perindustrian dan perdagangan untuk menamai jenis atau kelas dari barang-barang tertentu. Nama jenis ini pada umumnya tidak didaftarkan dan dilindungi sebagai merek dagang untuk barang yang bersangkutan. Pengecualian tersebut memang tepat, karena kata-kata tersebut sudah demikian lazimnya digunakan oleh semua orang untuk menyebut jenis barang yang bersangkutan, sehingga sudah selayaknya apabila tidak seorang pun boleh mengaku sebagai satu-satunya orang yang berhak memakai kata tersebut atau sebagai satu-satunya orang yang telah memakai kata tersebut sebagai merek.[[174]](#footnote-174) Merek yang memakai istilah umum (*generic term*) merupakan tanda-tanda yang menggambarkan genus dari produknya. Sehingga menurut penulis merek mendoan merupakan merek generik yang bersifat deskriptif, dimana kata mendoan itu sendiri menjelaskan mengenai produk atau genus barang yang telah diketahui oleh masyarakat luas atau diketahui oleh suatu komuditas tertentu dalam hal ini masyarakat Jawa Tengah,

1. **Akibat Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Berindikasi Generik**

Kasus Merek mendoan sendiri terjadi pada saat Fudji Wong yang merupakan pengusaha di Purwekerto mendaftarkan Kata “Mendoan” menjadi sebuah merek yaitu merek mendoan. Pendaftaran merek mendoan dilakukan oleh Fudji Wong pada tanggal 15 Mei 2008 dan mendapatkan sertifikat merek dua tahun setelahnya. Adapun sertifikat merek tersebut dengan No. IDM000237714 yang terdaftar pada tanggal 23 Februari 2010 dan berlaku hingga 15 Mei 2018. Masyarakat banyumas baru mengetahui akan hal tersebut pada tahun 2015 dan melakukan berbebagi protes keberatan ke pemerintah kabupaten Banyumas terkait pendafataran merek mendoan tersebut. Menyikapi hal tersebut Bupati Banyumas Achmad Husein melalui pernyataannya pada detik.com pada tanggal 4 November 2015 menyatakan “ Saya atas nama pemkab Banyumas akan protes ke Kemenkumham, secara persuasif akan menemui orang yang mematenkan (merek mendoan) supaya iklas sadar menggantinya”.[[175]](#footnote-175) Dengan banyaknya protes dari masyarakat Banyumas, maka diketahui saat ini status merek mendoan telah di hapuskan berdasarkan website Ditjen HKI.

Penelitian penulis dalam hal untuk mengetahui apakah merek Mendoan telah membangun *secondary meaning* atau tidak, penulis melakukan wawancara kepada beberapa konsumen untuk menanyakan apa arti mendoan menurut mereka. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis mendapatkan informasi dari beberapa konsumen sebagai berikut:

1. Tanto mengakatakan bahwa, “Mendoan itu tempe yang digoreng tetapi tidak garing, biasa disebut setengah matang.”
2. Tanti mengatakan bahwa, “Tempe yang digoreng memakai campuran tepung dan juga memakai daun bawang.”
3. Lidia mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe yang digoreng dengan tepung namun dengan sedikit terasa ada berbumbu.”
4. Rizky mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe diberi tepung lalu digoreng dan warnanya kuning ke putihh-putihan.”
5. Dipo Lukman mengatakan bahwa, “Mendoan itu potongannya segitiga seperti mirip dengan martabak lalu digoreng lembek dan diberi daun bawang.”
6. Andrew mengakatan bahwa, “Mendoan itu tempe yang diberi bumbu dan daun bawang lalu digoreng tetapi hasil gorengannya tidak terlalu matang karna masih berwarna putih.”
7. Richard mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe yang diberi bumbu dan digoreng dengan balutan tepung namun tidak garing.”
8. Nisa mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe tipis yang digoreng menggunakan tepuk dan dimakan dengan cabe rawit.”
9. Desi mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe lembek yang mungkin setengah matang lalu dimakan pakai cabai rawit dan sambal kecap.”
10. Risa mengatakan bahwa, “Mendoan itu tempe yang dipotong tipis lalu digoreng dengan menggunakan tepung yang sudah diberi bumbu dan pakai daun bawang.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, terlihat jelas bahwa pelaku usaha selaku pemohon pendaftaran merek belum membangun *secondary meaning* terhadap merek Mendoan yang dia daftarkan. Sehingga dari penjelasan di atas, penulis menganalisis bahwa kata mendoan yang didaftarkan oleh pemohon atas nama Fudji Wong sebagai merek merupakan suatu tanda misdescriptive karena merupakan kata yang memberikan penggambaran yang keliru pada sebuah produk. Produk merek mendoan yang dijual oleh Pemohon atas nama Fudji Wong ialah produk keripik tempe tetapi menggunakan merek dengan kata Mendoan, dimana kata mendoan itu sendiri berarti tempe yang digoreng setengah matang. Merek yang merupakan tanda *descriptive* dapat diterima pendaftarannya, jika dibangun *secondary meaning*. Tetapi, dalam hal ini pelaku usaha selaku pemohon pendaftaran merek tidak membangun secondary meaning untuk kata Mendoan yang didaftarkan sebagai merek, karena sampai saat ini pemahaman masyarakat umum khususnya masyarakat Banyumas, Jawa Tengah tentang kata mendoan masih merujuk pada arti yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tempe yang dipotong tipis lebar, dicelupkan ke dalam adonan tepung berbumbu, kemudian digoreng setengah matang. Sehingga dianggap belum memeroleh pengakuan konsumen bahwa merek Mendoan memiliki daya pembeda dengan kata mendoan yang sudah ada.

Penulis juga melakukan wawancara (pada tanggal 7 Maret 2017) kepada beberapa pedagang atau pelaku usaha medoan serta masyarakat banyumas terkait pendaftaran merek mendoan yang dilakukan oleh Fudji Wong.

1. Pak sigit (Pedagang Mendoan) menyatakan “Tidak setuju dengan didaftarkannya mendoan sebagai merek, karena bagaimana nantinya dengan pedagang-pedagang lain yang ingin menjual mendoan namun harus bayar (kepada pemegang merek), dan mendoan itu sendiri adalah makanan khas banyumas, masa nantinya semua makanan khas dibuat merek”
2. Mbak Khotima (Pedagang Mendoan) menyatakan “ Tidak setuju karena itu merupakan makanan khas atau makanan tradisional Banyumas, dan reaksi kami selaku penjual mendoan melakukan protes ke Pemkab Banyumas”
3. Mbak Sulin (Pedagang Mendoan) menyatakan “ Tidak setuju karena itukan makanan tradisional Banyumas dan sudah sering dijadikan cemilan ataupun makanan pelengkap pada saat makan dan reaksi saya hanya mendukung teman-teman yang melakukan demo”
4. Ibu Bu Toto (Pedagang Mendoan) menyatakan “ tidak setuju karena mendoan makanan khas masyarakat lokal Banyumas, jika itu jadi milik perorangan maka akan mempersulit penjualannya karena harus membayar royalti”
5. Bu Yatim (Pedagang Mendoan Semarang) menyatakan “ memang tidak terlalu mengetahui kasus tersebut, tetapi menurut saya mendoan tersebut tidak boleh didaftarkan sebagai merek karena nanti kami berjualan harus membayar kepada yang punya merek, lagian mendoan itu bukan hanya makanan di banyumas tetapi lingkup jawa tengah misalnya semarang sudah banyak mengetahui mendoan itu sebagai tempe goreng yang lembek dan biasanya dimakan dicampur cae rawit atau sambal kecap”
6. Mas Fathkul Rizky (Masyarakat Banyumas) menyatakan “ saya mengetahui kasus tersebut namun tidak terlalu mengikutinya, dimana saya tidak setuju dan sangat menyayangkan jika mendoan didaftarkan sebagai merek atau milik perorangan, karenamendoan itu sendiri sudah menjadi makanan budaya atau makanan lokal masyarakat banyumas, sehingga tidak boleh dikomersilkan atau dimiliki secara perorangan, karena mendoan itu milik umum dan dapat digunakan atau diperjual belikan oleh siapapun, dan setahu saya reaksi masyarakat melakukan protes ke Pemkab Banyumas, serta setau saya Fudji Wong itu telah menyerahkan merek tersebut ke masyarakat Banyumas”
7. Ibu Nita (Masyarakat Banyumas) menyatakan “ tidak setuju dengan pendaftaran merek mendoan karena sudah menjadi milik masyarakat lokal, dan setau saya banyak masyarakat yang protes terkait pendafataran mendoan tersebut”
8. Mas Noval Ibnu (Masyarakat Banyumas) meyatakan “ tidak setuju, karena namanya mendoa sudah menjadi makanan turun-temurun, sehingga apabila dijadikan merek takutnya akan membuat susah pedagang mendoan karena harus memabayar royalti. Mendoan itu sendiri dikenal terbuat dari bahan dasar tempe yang digoreng dan sepengtahuan saya pendaftaran merek tersebut saat ini telah dihapuskan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat jelas bahwa masyarakat Banyumas, Jawa Tengah sangat tidak setuju dengan pendafataran merek mendoan, karena kata mendoan itu sendiri merupakan makanan khas lokal atay makanan tradisional masyarakat Banyumas atau dengan kata lain mendoan itu sendiri merupakan kata generik atau kata yang telah menjadi milik umum. Mendoan tidak hanya diketahui di Banyumas saja, melainkan di kota-kota lain provinsi Jawa Tengah juga mengetahui bahwa mendoan merupakan makanan tempe goreng yang sering di perjual belikan oleh pedagang-pedagang pinggiran. Sehingga menurut Penulis pendafataran merek mendoan seharusnya tidak dapat terima karena merupakan milik umum, hal ini diatur dalam pasal 5 huruf c Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang merek, dan dalam undang-undang terbaru merek diatur dalam pasal 20 huruf f Undang-undang No. 20 Tahun 2016.

Adapaun tugas dan keweangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah suatu pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:[[176]](#footnote-176)

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal HKI terbagi menjadi beberapa direktorat, diantaranya ialah Direktorat Paten, Direktorat Merek, Direktorat Desain Industri, Direktorat Hak Cipta, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Teknologi dan Informasi, Direktorat Promosi dan Kerja Sama, dan Direktorat Penyidikan.

Berdasarkan wawancara Irsalina Julia Ermin[[177]](#footnote-177) dengan Kasubit Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Bidang Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait dengan pertimbangan Ditjen HKI dalam menerima kata mendoan sebagai merek. Bapak Adi Supanto selaku narasumber mengatakan bahwa: “Dalam penerimaan pendaftaran Merek Mendoan yang diajukan oleh Fudji Wong tidak terdapat keterkaitan dengan barang produksi yang didaftarkan dengan merek tersebut. Meskipun mendoan kata umum, menurut Ditjen HKI kata tersebut tetap bisa dijadikan sebagai merek. Sebagai contoh kata “Gajah” meskipun kata tersebut merupakan kata umum, kata tersebut dapat dijadikan merek sebuah sarung yaitu “Gajah Duduk” karena tidak berkaitan dengan barang produksi yang didaftarkan.”

Menurut penulis keputusan dari DitJen HKI yang menerima permohonan merek oleh Pemohon tidak tepat. Hal ini disebabkan apabila kita melihat permohonan merek yang diajukan oleh pemohon merupakan kata umum, sehingga jika kata umum dapat didaftarkan apabila tidak terdapat keterkaitan antara kata mendoan dengan barang produksi yang didaftarkan, dimana artinya bahwa kata mendoan tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena kata mendoan dengan barang produksi yang didaftarkan memiliki keterkaitan, yaitu mendoan dan barang produksi yang didaftarkan (keripik tempe) berbahan dasar yang sama yaitu tempe. Jika kita melihat contoh yang mengandung kata umum yaitu merek Gajah Duduk, dimana merek tersebut memang merupakan sebuah kata umum yaitu “gajah” berarti nama hewan dan “duduk” merupakan kata kerja untuk istrahat tetapi antara kata gajah duduk yang didaftarakan sebagai merek dan barang yang diproduksi berupa sarung sama sekali tidak memiliki keterkaitan atau kesamaan sama sekali oleh sebab itu merek gajah duduk tersebut dapat didaftarkan.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis melalui sumber yang diberkan oleh DitJen HKI pada *lebrary research* di website DitJen HKI bahwa pada tanggal 1 Februari 2016 dengan nomor surat HKI.4.HI.06.4550/2016 merek tersebut telah dihapuskan pendaftarannya oleh Direktorat Jenderal HKI dengan memenuhi permohonan penghapusan merek dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas. Tetapi menurut penulis, tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HKI tidak tepat karena melanggar Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan Pasal 61 sampai Pasal 65 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menetukan tentang penghapusan merek yang pada intinya adalah penghapusan pendaftaran merek berdasarkan permohonan pemilik merek, merek tidak digunakan secara berturut-turut selama tiga tahun, pemakaian merek tidak sesuai dengan merek yang terdaftar, dan pengahapusan merek dari pihak ketiga dilakukan dalam bentuk gugatan kepengadilan niaga.

Merek mendoan terdaftar saat ini telah dihapuskan oleh DitJen HKI tanpa adanya permohonan penghapusan dari pemilik merek ataupun gugatan penghapusan merek di Pengadilan Niaga, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang disebutkan di atas bahwa penghapusan dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam betuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Sedangkan sampai saat ini tidak pernah ada gugatan di Pengadilan Niaga sebelumnya sehingga tidak dibenarkan jika pendaftaran merek dihapuskan dengan alasan dari permohonan pihak ketiga tanpa ada gugatan di Pengadilan Niaga, hal ini disebabkan karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Apabila Penghapusan pendaftaran merek diprakarsai oleh pihak ketiga yaitu Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banyumas, maka jika pemohon tidak mengetahui tata cara yang sesuai ketentuan, seharusnya Direktorats Jenderal HKI menjelaskan kepada pemohon tentang penghapusan pendaftaran merek Mendoan tersebut dengan tata cara yang sesuai ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak gegabah dalam menerima permohonan penghapusan merek Mendoan tersebut dikarenakan belum adanya gugatan pihak ketiga di Pengadilan Niaga.

Menurut penulis apabila dikaitkan dengan masalah bahwa Merek Mendoan merupakan kata milik umum yang seharusnya tidak dapat didaftarkan, jika ingin meniadakan merek tersebut langkah yang seharusnya diambil ialah melakukan pembatalan permohonan merek. Berdasarkan Pasal 68 sampai Pasal 71 Undang

Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur tentang pembatalan merek adalah yang pada intinya pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan melalui gugatan di Pengadilan Niaga dan gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek:

Merek mendoan yang terdaftar apabila akan dilakukan pembatalan merek maka harus sesuai dengan pasal Pasal 68 yang disebutkan di atas bahwa pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 yaitu merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, Pasal 5 yaitu merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung unsur-unsur:

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum,
2. tidak memilik daya pembeda,
3. telah menjadi milik umum,
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya,

Atau pada Pasal 6 yaitu permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis,
2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi prsyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,
3. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal,
4. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak,
5. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem Negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, (f) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Kata mendoan sebagai merek telah melanggar Pasal 5 huruf (c) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu merupakan milik umum sehingga berdasarkan pasal 68 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka dapat dikatakan langkah yang seharusnya Direktorat Jenderal HKI lakukan yaitu bukan penghapusan melainkan pembatalan pendaftaran merek tersebut, dimana dengan catatan bahwa adanya gugatan yang diajukan di Pengadilan Niaga.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek memang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek, bisa saja menjadi sebuah alasan oleh Direktorat Jenderal HKI dalam langkah memilih penghapusan daripada pembatalan merek karena seperti yang diketahui Merek Mendoan terdaftar sejak 23 Februari 2010 yaitu terhitung sudah lebih 5 tahun sampai Direktorat Jenderal HKI menghapus pendaftaran merek tersebut. Namun masih terdapat pengecualian atas pembatasan waktu tersebut karena gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Hal ini menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong merek yang seharusnya “tidak dapat didaftar” tetapi tetap didaftarkan, bukan merek yang seharusnya “ditolak” tetapi tetap didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah merek yang “tidak dapat didaftar”.[[178]](#footnote-178) Pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu. Termasuk pula dalam pengartian yang bertentangan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik.[[179]](#footnote-179)

Dalam hal ini meskipun Merek Mendoan telah dihapuskan, namun menurut penulis Direktorat Jenderal HKI yang telah melakukan penghapusan merek tersebut tidak tepat. Penghapusan yang diprakarsai oleh pihak ketiga harus melalui gugatan ke Pengadilan Niaga, tetapi dalam hal ini Direktorat Jenderal HKI menghapus Merek Mendoan hanya dengan alasan permohonan pihak ketiga saja sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Kalaupun ingin meniadakan merek tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal HKI seharusnya membatalkan merek tersebut.

Menurut penulis, Direktorat Jenderal HKI seharusnya lebih meneliti dan lebih cermat dalam menerima permohonan pendaftaran merek dalam bahasa apapun dan juga jangan salah langkah dalam mengambil keputusan yang harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara sekasama agar meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam proses pendaftaran, penghapusan, dan pembatalan sebuah merek.

Berdasarkan undang-undang merek terbaru yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, adapun penghapusan dan pembatalan merek diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 77. Pada pasal 70 sampai Pasal 73 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menetukan tentang penghapusan merek adalah sebagai berikut:

Pasal 70

1. Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik Merek yang bersangkutan kepada Menteri.
2. Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik Merek atau melalui Kuasanya, baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa.
3. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima Lisensi.
4. Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan apabila dalam perjanjian Lisensi, penerima Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.
5. Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam berita resmi Merek.
6. Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.
7. Penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:
8. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannnya dengan Indikasi Geografis.
9. melanggar norma agama, kesusilaan dan ketertiban umum, atau
10. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.
11. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi banding Merek.

Pasal 71

1. Pemilik merek yang keberatan terhadap keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (6), ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
2. Pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pasal 72

1. Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
2. Alasan Merek tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya:
3. larangan impor;
4. larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; atau
5. larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
6. Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam berita resmi Merek.

Pasal 73

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penghapusan Merek Kolektif terdaftar.

Pada Pasal 70 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang disebutkan di atas bahwa penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek merek yang bersangkutan kepada menteri. Dalam hal ini menurut penulis telah memenuhi perlindungan hukum khususnya merek. Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang sedang di bahas oleh pemerintah saat ini menurut penulis telah memenuhi unsur perlindungan hukum bagi pemohon merek. Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merek ini sudah dijelaskan mengenai merek generik yang tidak dapat didaftarkan, karena dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis kata umum atau suatu kata yang memiliki ciri khas pada suatu geografis di suatu daerah tidak dapat didaftarkan, dan pemerintah dalam hal ini menteri sudah mencatat kata-kata umu yang ada di setiap daerah. Sebagai contoh untuk judul penulis yaitu kata mendoan, dimana kata mendoan telah diketahui oleh seluruh masyarakat indonesia yang mana mendoan itu sendiri berasal dari pulau jawa khusunya Banyumas, Jawa Tengah, sehingga apabila ada masayarakat dari daerah lain yang ingin mendaftarkan kata mendoan tersebut tidak dapat didaftarkan karena merupakan kata umum.

Penghapusan merek berdasarkan pasal 70 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis jika kita bandingkan dengan penghapusan merek pada undang-undang merek No. 15 Tahun 2001 sangat berbeda, dimana dalam undang-undang merek No. 20 Tahun 2016 Penghapusan merek dapat dilakukan secara langsung oleh Ditjen HKI khusunya apabila merek tersebut berindikasi generik dan atau merupakan merek yang tidak dapat didaftarkan, sedangkan berdasarkan undang-undang merek No. 15 tahun 2001 penghapausan merek hanya dapat dilakukan oleh Pemohon merek. Penhapausan merek yang berindikasi generik dapat diajukan oleh suatu komunitas atau sekelompok orang yang mengakui dan atau menggunakan merek tersebut dalam setiap harinya atau merek yang akan didaftarkan tersebut sudah dikenal oleh masyarakat umum atau merek generik. Merek mendoan yang di daftarkan oleh Pemohon tersebut seharusnya berdasarkan undang-undang merek No. 20 tahun 2016 dapat langsung di hapuskan oleh DitJen HKI karena merupakan merek generik.

Menurut penulis apabila dikaitkan dengan masalah bahwa Merek Mendoan merupakan kata milik umum yang seharusnya tidak dapat didaftarkan, jika ingin meniadakan merek tersebut langkah yang seharusnya diambil berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ialah melakukan Penghapusan merek, hal ini daitur dalam pasal 70 ayat (7).

Pembatalan permohonan merek berdasarkan pasal 74 sampai Pasal 77 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang pembatalan merek adalah sebagai berikut:

Pasal 74

1. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
2. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
3. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Pasal 75

1. Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek.
2. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Pasal 76

1. Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 hanya dapat diajukan kasasi.
2. Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.
3. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap membatalkan Merek terdaftar, Menteri melaksanakan pembatalan Merek tersebut dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 77

Alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 secara mutatis mutandis berlaku terhadap Merek Kolektif terdaftar.

Menurut penulis pembatalan merek yang terdapat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lebih mengarah pada pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan gugatan pembatalan merek tetap diajukan di Pengadilan Niaga, selanjutnya apabila dikabulkan maka Menteri akan mengumumkannya dalam berita resmi merek. Pembatalan merek dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur tentang merek yang mengadung unsur kata umum atau generik.

Sehingga menurut penulis kesimpulannya adalah apabila terdapat merek generik yang didaftrakan maka berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis upaya atau tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan penghapusan merek kepada menteri, hal ini sesuai dengan pasal 70 ayat (7) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Merek mendoan dapat diajukan pembatalan merek di Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pihak yang berkepentingan bukan hanya dilakukan oleh pemohon merek melainkan dapat juga dilakukan oleh sekelompok atau komunitas orang yang mengakui atau menganggap merek tersebut merupakan merek generik yang sering digunakan atau sudah dikenal secara umum oleh masayarakat tersebut. Sebagai contoh apabila merek mendoan didaftarkan sebagai merek terdaftar di Kota Medan Sumatera Utara, yang mana dalam hal ini masayarakat kota Medan Sumatera Utara yang tidak mengetahui bahwa merek mendoan adalah merek generik, maka masayarakat ataupun komunitas di pulau jawa khususnya Jawa Tengah yang dalam hal ini mengakui bahwa merek mendoan merupakan merek generik yang tidak dapat didaftarkan dapat mengajukan gugatan pembatalan merek di Pengadilan Niaga, sehingga dengan adanya undang-undang merek yang baru ini lebih memperjelas merek generik tersebut yang mana merek generik merupakan merek yang telah diketahui atau diakui oleh masyarakat pada umumnya di seleuruh Indonesia.

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti peroleh dan uraikan, maka peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Kriteria merek yang berindikasi generik berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa kriteria atau indikator merek generik yaitu merek yang bersifat secara umum, merek yang bersifat sugestif, dan merek yang bersifat deskriptif, sehingga merek mendoan termasuk dalam kriteria merek generik yang bersifat deskriptif.
2. Akibat Hukum terhadap merek mendoan yang terdaftar dapat disimpulkan bahwa merek mendoan seharusnya secara yuridis normatif tidak bisa didaftarkan, karena bertentangan dalam undang-undang merek terbaru yaitu Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek Mendoan terdaftar dapat dilakukan penghapusan dan pembatalan merek sebagaimana diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 77. Pada pasal 70 (lebih tepatnnya pasal 70 ayat (7) ) sampai Pasal 73 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menetukan tentang penghapusan merek.
3. **Saran**
4. Setiap pemohonn merek yang akan mengajukan permohonan pendaftaran merek maka pemohon pendaftaran merek seharusnya memerhatikan undang-undang yang berlaku secara, dimana memperhatikan mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak secara seksama sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan merek untuk didaftarkan.
5. Direktorat Jenderal HKI selaku penerima pendaftaran merek, seharusnya dalam menerima merek harus mempertimbangkan syarat-syarat prosudur pendaftaran merek dan juga ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang mengatur agar tidak menimbulkan masalah jika ada merek yang terdaftar tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
6. Dalam penghapusan atau pembatalan merek, Direktorat Jenderal HKI seharusnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan kesalahan atau tidak keliru dalam menentukan tindakan apa yang seharusnya dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta; Penerbit Toko Gunung Agung.

Azed, Abdul Bari, 2006, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia Ditjen HKI- FHUI*, Jakarta;

Astarini, Dwi Rezki Sri, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung; Alumni;

Ball, Don A. dkk, 2014, *Bisnis Internasional*, Jakarta: Salemba Empat;

Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta; Graha Ilmu;

Craig Joice, William Patry, Marshall Leaffer dan Peter Taszi, *Copyright Law Casebook Series,Forth Edition* (New York : Mattew Bender & Company Incorporated 1998);

Dimyati, Khudzaifah, 2010, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta; Genta Publishing;

Diningrat, R.M. Suryo, 1981, *Aneka* *Milik* *Perindustrian*, Edisi Pertama Bandung; Tarsito

Djubaedillah. R, dan Muhammad Djumhana, 2003, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;

Djumhana, Muhamad, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti;

Drahos, Peter , *A Philosophy of intellectual Property- Docke Labor and the Intellectual Commons, (*England; Darthmouth Publishing Company Limited 1996);

Firmansyah, Hery, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta; Pustaka Yustisia;

Gautama, Sudargo*,* 1989, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti;

------------------------, 1984, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti;

Harahap, M. Yahya, 1996, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992*, Bandun; PT. Citra Aditya Bakti;

Hariyani, Iswi, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Jakarta; Pustaka Yustisia;

Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung; Alumni;

Hughes, Justin, 2010, *The Philosophy of Intellectual Property*, dalam Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, Bandung; Alumni;

Irianto, Sulistyowati, Shidarta, dkk, 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia;

Jened, Rahmi, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta; Kharisma Putra Utama;

Kerlinger, Fred N, 1986, *The Foundations of Behavioral Research, Third Edition* by Holt, Renihart dan Winston Inc, diterjemahkan oleh Landung R. Simatupang, 1990, Yogyakarta: Gajah Mada University Press;

Kotler, Philip, 2002, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, Jakarta: Prehalindo;

Lindsey, Tim, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung; Alumni.

Locke, Jhon, 1997, *Summa Theologiae,* (London: Blackfiers, 1996), dalam Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, Yogyakarta; Kanisius;

Margono,Suyud, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia;

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*,  Jakarta; Kencana;

Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek*, Rajawali Pers, Jakarta

------------------, 2005, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari UndangUndang Merek*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada

Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,* Bandung; Cipta Aditya Bakti;

Nasution, S, 1998, *Metode Penelitian Naturalistik*, Bandung; Pustaka Setia;

Prakoso, Djoko, 1991, *Hukum Merek dan Paten Indonesia*, Semarang; Dahara Prize;

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta; Laksbang Pressindo;

Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti;

Rizaldi, Julius*,* 2009, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan Curang*,Bandung; Alumni;

Saidin, OK, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta; Rajawali Pers;

Sahetapy, J.E, 2009, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta; PT.Kompas Media Grup;

Saliman, Abdul R. Et. Al, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta; Prenada Media;

Saptomo, Ade, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Surabaya; Unessa University Press, 2007;

Shapiro, Ian, 2006, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Terjemahan Masri Maris, Jakarta;Yayasan Obor Indonesia;

Simamora, Bison, 2002, *Aura Merek*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama;

Soemito, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia;

---------------------------------, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia;

Supramono, Gatot, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta;

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, ,Bandung; Penerbit Citra Aditya Bakti;

Tjiptono, Fandy, 2011, *Seri Manajemen Merek 01- Manajemen & Strategi Merek*, Yogyakarta: ANDI OFFSET;

--------------------, 2005, *Brand Management*, Bandung; Penerbit Andy;

Usman, Rachmadi, 2003, *Hukum* *Hak* *Atas* *Kekayaan* *Intelektual* *Perlindungan* *dan Dimensi* *Hukumnya* *di* *Indonesia*, Bandung; PT. Alumni;

Utomo, Tomi Suryo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Yogyakarta, Graha Ilmu;

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*; Jakarta; Elsam & Huma;

Winata, Rizwanto dan Sudargo Gautama, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*, Bandung; Citra Aditya Bakti;

*-----------------------------------------------------, 2002, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung; PT. Citra Aditya Bakti;

--------------------------------------------------------, 1994, *Komentar Atas UU No. 19/1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung; Alumni;

**SKRIPSI, JURNAL DAN ARTIKEL**

Irsalina Julia Erwin, *TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK YANG MENGGUNAKAN KATA MILIK UMUM (Analisis Terhadap Pendaftaran Merek Mendoan di Banyumas, Jawa Tengah),* Fakultas Hukum Hasanuddin Makasar, 2016.

Abdul Rahman, *Memburu Merek-Merek Global*, Informasi dan Peluang Bisnis, Majalah Swasembada, No. 18/XIII/25 September-Oktober, 1997.

Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Barton Beebe, *Trademark Law: An Open Source-Casebook, Mountain View*: Creative Commons, 2015.

Bryan A. Garner, *ed.*, *Black's* *Law* *Dictionary* 8th ed. (West Group, 2004).

Christopher Morcom *et* *al.,* *The* *Modern* *Law* *of* *Trade* *Mark* (London: Butterworths,1999).

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

Dr. Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, *Trade* *Marl* *law* *in* *Malaysia,* *Cases* *and* *Commentary* (Asia: Sweet & Maxwell, 2004).

International Trademark Association, *Trademark Basics A Guide For Business*, New York: INTA.

Koenjtaraningrat, *Hubungan antara antropologi sosial dan sosiologi*, in*: Bunga rampai ekonomi; Readings in economics;* Sebuah buku peringatan dies natalis kesembilan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Djakarta, (Djakarta: . Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia/Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Lanham Act, tahun 1946, *TITLE* *X* *-* *CONSTRUCTION* *AND* *DEFINITIONS* § 45 (15U.S.C. § 1127).

Mulyanto, *Sisi Lain Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek*”, Varia Peradilan, No. 111.

Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No.03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Jakarta, 10 April 2012, bagian Pasal 2 Ayat (3).

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;

***WEBSITE***

<http://news.detik.com/berita/d-3062215/kisah-fudji-wong-mengantongi-hak-eksklusif-mendoan>, diakses 7 Maret 2017pukul. 21.00 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Mendoan, diakses Jumat, 27 September 2016, pukul 20.00 Wib;

[http://hukum.kompasiana.com](http://hukum.kompasiana.com/).(02/04/2011), diakses pada 24 September 2016;

<https://www.academia.edu/3266776/Teori_Kebudayaan_Menurut_E.K.M._Masinambow> diakses pada 15 September 2016.

“Pemilik Merek Kopitiam Bosan Terus Didugat”, sebagaimana dimuat dalam

[www.hukumonline.com/berita/baca/lt5205ac6506022/pemilik-merek-kopitiam-bosan-terusdigugat](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5205ac6506022/pemilik-merek-kopitiam-bosan-terusdigugat), diakses pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 20:00 wib

Mohamad Nida Fadlan, Teori Budaya Menurut Masinambow,

<https://www.academia.edu/3266776/Teori_Kebudayaan_Menurut_E.K.M._Masinambow> diakses pada 15 September 2016

“Inilah 30 Merek Paling Bernilai di Dunia”, sebagaimana dimuat dalam [www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/05/22/12294076/Inilah.30.Merek.Paling.Bernilai.di.Dunia](http://www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/05/22/12294076/Inilah.30.Merek.Paling.Bernilai.di.Dunia), yang diakses pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 20:00 wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://www.pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi.com> ,diakses tgl. 11 Desember 2016

World Trade Organization, “*Agreement* *on* *Trade-related* *Aspects* *of* *Intellectual* *Property* *Rights* *Part* *II* *–* *Standards* *concerning* *the* *availability,* *scope* *and* *use* *of* *Intelectual* *Property* *Rights,*”

<http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2,diunduh> tertanggal 6 Desember 2016.

World Intellectual Property Organization, “*Trademarks* *Gateway*,”

<http://www.wipo.int/trademarks/en/.com> , diunduh tgl. 5 Desember 2016.

World Intellectual Property Organization, “*What is Trademark*,”

<http://www.wipo.int/trademarks/en/trademarks>. diunduh tgl. 5 Desember 2016.

World Intellectual Property Organization, “*Making* *a* *Mark* *An* *Introduction* *to* *Trademarks* *for* *Small* *and* *Medium-sized* *enterprises*,”

<http://www.wipo.int/freepublications/en> /sme/900/wipo\_pub\_900.pdf, diakses 6 Desember 2016

The United States Patent and trademark Office, “*Trademarks* *Home* *What* *is* *a* *trademark* *or* *Service* *Mark*,” <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp> diunduh 13 Desember 2016.

The United States Patent and trademark Office, “*Trademarks* *Home* *What* *is* *a* *trademark* *or* *Service* *Mark*,” <http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp> diunduh 13 Desember 2016.

Mendoan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Mendoan> diakses Jumat, 16 November 2016 pukul 19.00 WIB

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

<https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Kekayaan_Intelektual>, diakses Kamis, 05 Januari 2017 pukul. 20.50 WIB

Dwika, *“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”,

<http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)>, diakses pada 24 September 2016.

1. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua*l, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013,

   hal. 14 [↑](#footnote-ref-1)
2. Iswi Hariyani , *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar, Pustaka Yustisia*, Jakarta, 2010, hal. 6 [↑](#footnote-ref-2)
3. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 11. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hal. 12 [↑](#footnote-ref-4)
5. Dwi Rezki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung: Alumni, 2009, hal. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. Iswi Hariyani , *Loc.Cit* [↑](#footnote-ref-6)
7. Don A. Ball dkk, Bisnis Internasional, Jakarta: Salemba Empat, 2014, hal. 336 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIPs)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 5-6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan Curang*, Bandung: Alumni, 2009, hal. 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Julius Rizaldi, *Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap persaingan Curang*,Bandung: Alumni, 2009., hal. 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, 2006, hal. 131-132. Tim Lindsey terdiri dari: Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo. [↑](#footnote-ref-11)
12. Julius Rizaldi, *Op.cit.*, hal. 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. Abdul kadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,* Bandung: Cipta Aditya

    Bakti, 2001, hal.68. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mulyanto, *Sisi Lain Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek*”, Varia

    Peradilan, No. 111, hal. 131. [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdul Rahman, *Memburu Merek-Merek Global*, Informasi dan Peluang Bisnis, Majalah

    Swasembada, No. 18/XIII/25 September-Oktober, 1997, hal. 29. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*,

    Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2015, hal. 3 [↑](#footnote-ref-16)
17. “Pemilik Merek Kopitiam Bosan Terus Didugat”, sebagaimana dimuat dalam

    [www.hukumonline.com/berita/baca/lt5205ac6506022/pemilik-merek-kopitiam-bosan-terusdigugat](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5205ac6506022/pemilik-merek-kopitiam-bosan-terusdigugat), diakses pada tanggal 27 Januari 2017 pukul 20:00 wib [↑](#footnote-ref-17)
18. UU Merek, Op. cit., Pasal 1 angka 1. Lihat juga O.K. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 330. [↑](#footnote-ref-18)
19. Pasal 3 UU Merek. [↑](#footnote-ref-19)
20. Dwi Rezki Sri Astarini., Op. cit., hal. 18. [↑](#footnote-ref-20)
21. Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (*Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*), (Bandung: Alumni, 2003), hal. 309. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ronny Haditijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), halaman 41-42 [↑](#footnote-ref-22)
23. Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hal. 41. [↑](#footnote-ref-23)
24. Fred N. Kerlinger, *The Foundations of Behavioral Research, Third Edition*, 1986, by Holt, Renihart dan Winston Inc, diterjemahkan oleh Landung R. Simatupang, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hal.14. [↑](#footnote-ref-24)
25. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,  Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dwika, *“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, <http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011)>,

    diakses pada 24 September 2016. [↑](#footnote-ref-26)
27. Dominikus Rato, *Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59. [↑](#footnote-ref-27)
28. Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999, hlm.23. [↑](#footnote-ref-28)
29. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ian Shapiro, *Evolusi Hak dalam Teori Liberal*, Terjemahan Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)., hal. 93-94. [↑](#footnote-ref-30)
31. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-31)
32. Justin Hughes, *The Philosophy of Intellectual Property*, dalam Ansori Sinungan, *Perlindungan Desain Industri: Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2010)., hal.81. [↑](#footnote-ref-32)
33. Craig Joice, William Patry, Marshall Leaffer dan Peter Taszi, *Copyright Law Casebook Series,Forth Edition (New York : Mattew Bender & Company Incorporated 1998*), hal 56. [↑](#footnote-ref-33)
34. Jhon Locke, *Summa Theologiae,* (London: Blackfiers, 1996), dalam Sonny Keraf, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi, (Yogyakarta; Kanisius, 1997), hal.77. [↑](#footnote-ref-34)
35. Peter Drahos, *A Philosophy of intellectual Property- Docke Labor and the Intellectual Commons, (*England; Darthmouth Publishing Company Limited, 1996), hal.44. [↑](#footnote-ref-35)
36. Mohamad Nida Fadlan, Teori Budaya Menurut Masinambow, <https://www.academia.edu/3266776/Teori_Kebudayaan_Menurut_E.K.M._Masinambow> diakses pada 15 September 2016 [↑](#footnote-ref-36)
37. Koenjtaraningrat, *Hubungan antara antropologi sosial dan sosiologi*, in*: Bunga rampai ekonomi; Readings in economics;* Sebuah buku peringatan dies natalis kesembilan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Djakarta, (Djakarta: . Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia/Madjelis Ilmu Pengetahuan Indonesia), Hal. 319-321 [↑](#footnote-ref-37)
38. *Ibid* [↑](#footnote-ref-38)
39. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam & Huma, 2002)., hal. 164. [↑](#footnote-ref-39)
40. Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Unessa University Press, 2007)., hal. 102. [↑](#footnote-ref-40)
41. Sulistyowati Irianto, Shidarta, dkk, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011)., hal. 173-175. [↑](#footnote-ref-41)
42. *Ibid*., hal. 178. [↑](#footnote-ref-42)
43. Soemito, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 98 [↑](#footnote-ref-43)
44. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitaif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), halaman. 157 [↑](#footnote-ref-44)
45. *Ibid*., halaman. 159 [↑](#footnote-ref-45)
46. S, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 129 [↑](#footnote-ref-46)
47. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal.159 [↑](#footnote-ref-47)
48. Rahmi Jened*, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi,* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal. 1-2 [↑](#footnote-ref-48)
49. Fandy Tjiptono, *Seri Manajemen Merek 01- Manajemen & Strategi Merek*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2011, hal. 61 [↑](#footnote-ref-49)
50. Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal. [↑](#footnote-ref-50)
51. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 332 [↑](#footnote-ref-51)
52. *Ibid* [↑](#footnote-ref-52)
53. Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal. 42 [↑](#footnote-ref-53)
54. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 334 [↑](#footnote-ref-54)
55. Op cit, hal. 43 [↑](#footnote-ref-55)
56. Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1984, hal. 2 [↑](#footnote-ref-56)
57. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 334 [↑](#footnote-ref-57)
58. *Ibid* [↑](#footnote-ref-58)
59. Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011, hal. 37 [↑](#footnote-ref-59)
60. *Op cit*, hal. 337 [↑](#footnote-ref-60)
61. Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal.209 [↑](#footnote-ref-61)
62. Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 3 [↑](#footnote-ref-62)
63. *Ibid* [↑](#footnote-ref-63)
64. Rahmi Jened, *Hukum MErek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 5 [↑](#footnote-ref-64)
65. O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intellectual Property Right )*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. hlm. 254. [↑](#footnote-ref-65)
66. Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara No. 4131, Penjelasan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Tentang Merek, Jakarta, 1 Agustus 2001, Pasal 5 huruf b. [↑](#footnote-ref-66)
67. Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 16 [↑](#footnote-ref-67)
68. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 345 [↑](#footnote-ref-68)
69. Pratasius Daritan dalam OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 34 [↑](#footnote-ref-69)
70. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 164 [↑](#footnote-ref-70)
71. Bison Simamora, *Aura Merek*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 149 [↑](#footnote-ref-71)
72. Fandy Tjiptono, *Brand Management*, Bandung: Penerbit Andy, 2005, hal. 46 [↑](#footnote-ref-72)
73. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-73)
74. Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran Jilid 2*, Jakarta: Prehalindo, 2002, hlm. 460. ( Dikutip dari Ilmi Hasanuddin, *Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas Pemirsa Pada Program Acara Radio Cosmo*, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, Bandung, 2010, hlm 17 ) [↑](#footnote-ref-74)
75. Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 11 [↑](#footnote-ref-75)
76. Iswi Hariyani, *Op.Cit* hal. 88 [↑](#footnote-ref-76)
77. *Ibid*, hal 89 [↑](#footnote-ref-77)
78. Rachmadi Usman, S.H., *Hukum* *Hak* *Atas* *Kekayaan* *Intelektual* *Perlindungan* *danDimensi* *Hukumnya* *di* *Indonesia* (Bandung P.T. Alumni, 2003), hal.324. [↑](#footnote-ref-78)
79. H.OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Rajawali Pers, hal.346. [↑](#footnote-ref-79)
80. R.M. Suryo diningrat, *Aneka* *Milik* *Perindustrian*, Edisi Pertama (Bandung; Tarsito,1981), hal. 15. [↑](#footnote-ref-80)
81. 1 Tim Lindsey, et.all. *Hak* *Kekayaan* *Intelektual:* *Suatu* *Pengantar* (Bandung: Alumni, 2006), hal. 134 [↑](#footnote-ref-81)
82. Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 55 [↑](#footnote-ref-82)
83. “Inilah 30 Merek Paling Bernilai di Dunia”, sebagaimana dimuat dalam www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/05/22/12294076/Inilah.30.Merek.Paling.Bernilai.di.Dunia,yang diakses pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 20:00 wib [↑](#footnote-ref-83)
84. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 170 [↑](#footnote-ref-84)
85. Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)*, Jakarta: Direktorat HKI Depkeh & HAM, 2000, hlm. 42. [↑](#footnote-ref-85)
86. Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015,hal. 19 [↑](#footnote-ref-86)
87. *Ibid*, hal. 20 [↑](#footnote-ref-87)
88. *Ibid* [↑](#footnote-ref-88)
89. *Ibid*, hal. 23 [↑](#footnote-ref-89)
90. *Ibid*, hal. 47 [↑](#footnote-ref-90)
91. Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia Ditjen HKI-FHUI*, Jakarta, 2006, hal. 341. [↑](#footnote-ref-91)
92. Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal. 40 [↑](#footnote-ref-92)
93. Rahmi Jened*, Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal. 15 [↑](#footnote-ref-93)
94. Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Komentar Atas UU No. 19/1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 164 [↑](#footnote-ref-94)
95. Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal. 42 [↑](#footnote-ref-95)
96. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 334 [↑](#footnote-ref-96)
97. *Op cit*, hal. 43 [↑](#footnote-ref-97)
98. Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-98)
99. Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 213 [↑](#footnote-ref-99)
100. Abdul R. Saliman, Et. Al, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia Teori dan Contoh Kasus*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 114. [↑](#footnote-ref-100)
101. H.OK. Saidin, Op. Cit, hlm. 363. [↑](#footnote-ref-101)
102. Muhamad Djumhana, 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74. [↑](#footnote-ref-102)
103. Sudargo Gautama, 1993, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3. (selanjutnya disebut Sudargo Gautama III). [↑](#footnote-ref-103)
104. H.OK. Saidin, Op. Cit, hlm. 365 [↑](#footnote-ref-104)
105. Muhamad Djumhana, Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-105)
106. M. Yahya Harahap, 1996, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 340. [↑](#footnote-ref-106)
107. Sudargo Gautama III, Op. Cit, hlm. 3-4. [↑](#footnote-ref-107)
108. Djoko Prakoso, 1991, Hukum Merek dan Paten Indonesia, Dahara Prize, Semarang, hlm. 72. [↑](#footnote-ref-108)
109. Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari UndangUndang Merek, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-109)
110. *Ibid* [↑](#footnote-ref-110)
111. *Ibid,* hlm. 14. [↑](#footnote-ref-111)
112. Casavera, *Op. Cit*, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-112)
113. Abdulkadir Muhammad, Op. Cit, hlm. 120-121. [↑](#footnote-ref-113)
114. Ahmadi Miru, Op. Cit, hlm. 16 [↑](#footnote-ref-114)
115. Ahmadi Miru, Op. Cit, hlm. 20 [↑](#footnote-ref-115)
116. Ahmadi Miru, Op. Cit, Loc. Cit. [↑](#footnote-ref-116)
117. OK. Saidin*, Op.Cit*, hal. 394 [↑](#footnote-ref-117)
118. Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT. Alumni, Bandung, hal. 20 [↑](#footnote-ref-118)
119. *Ibid* [↑](#footnote-ref-119)
120. *Ibid,* hal. 21 [↑](#footnote-ref-120)
121. *Ibid*, hal. 54 [↑](#footnote-ref-121)
122. OK. Saidin, *Op.Cit*, hal. 396 [↑](#footnote-ref-122)
123. Bandingkan Undang-undang No.19 tahun 1992 dan Undang-undang No.15 tahun 2001 [↑](#footnote-ref-123)
124. Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 14 [↑](#footnote-ref-124)
125. Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung No.03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, Jakarta, 10 April 2012, bagian Pasal 2 Ayat (3). [↑](#footnote-ref-125)
126. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 166 [↑](#footnote-ref-126)
127. Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal.66 [↑](#footnote-ref-127)
128. Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 21 [↑](#footnote-ref-128)
129. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, hal. 350 [↑](#footnote-ref-129)
130. *Ibid* [↑](#footnote-ref-130)
131. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>, diakses tgl. 11 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-131)
132. Bryan A. Garner, *ed.*, *Black's* *Law* *Dictionary* 8th ed. (West Group, 2004) [↑](#footnote-ref-132)
133. *Ibid* [↑](#footnote-ref-133)
134. Christopher Morcom *et* *al.,* *The* *Modern* *Law* *of* *Trade* *Mark* (London: Butterworths,1999), hal. 81 [↑](#footnote-ref-134)
135. Dr. Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi, *Trade* *Marl* *law* *in* *Malaysia,* *Cases* *and* *Commentary* (Asia: Sweet & Maxwell, 2004), hal. 46-47 [↑](#footnote-ref-135)
136. Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 59 [↑](#footnote-ref-136)
137. *Ibid*, hal. 92 [↑](#footnote-ref-137)
138. World Trade Organization, “*Agreement* *on* *Trade-related* *Aspects* *of* *Intellectual* *Property* *Rights* *Part* *II* *–* *Standards* *concerning* *the* *availability,* *scope* *and* *use* *of* *Intelectual* *Property* *Rights,*” <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2>, diunduh 6 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-138)
139. World Intellectual Property Organization, “*Trademarks* *Gateway*,”

     http://www.wipo.int/trademarks/en/, diunduh tgl. 5 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-139)
140. World Intellectual Property Organization, “*What is Trademark*,”

     http://www.wipo.int/trademarks/en/ trademarks, diunduh tgl. 5 Desember 2016. [↑](#footnote-ref-140)
141. World Intellectual Property Organization, “*Making* *a* *Mark* *An* *Introduction* *to* *Trademarks* *for* *Small* *and* *Medium-sized* *enterprises*,”

     <http://www.wipo.int/freepublications/en> /sme/900/wipo\_pub\_900.pdf, diakses 6 Desember 2016 [↑](#footnote-ref-141)
142. The United States Patent and trademark Office, “*Trademarks* *Home* *What* *is* *a* *trademark* *or* *Service* *Mark*,” http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp, diunduh 13Desember 2016. [↑](#footnote-ref-142)
143. *Ibid* [↑](#footnote-ref-143)
144. Lanham Act, tahun 1946, *TITLE* *X* *-* *CONSTRUCTION* *AND* *DEFINITIONS* § 45 (15U.S.C. § 1127). [↑](#footnote-ref-144)
145. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 159 [↑](#footnote-ref-145)
146. Rahmi Jened, *Hukum Merek Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal. 49 [↑](#footnote-ref-146)
147. Suyud Margono, Op.Cit hal. 72 [↑](#footnote-ref-147)
148. Lihat di Rahmi Jened, Ibid, hlm 94 dan hlm 102. [↑](#footnote-ref-148)
149. Ahmadi Miru, Op.Cit, hlm.15 [↑](#footnote-ref-149)
150. International Trademark Association, Trademark Basics A Guide For Business, New York: INTA, hlm. 5. [↑](#footnote-ref-150)
151. Rahmi Jened, Op.Cit , hlm 82 [↑](#footnote-ref-151)
152. Ibid, hlm.20 [↑](#footnote-ref-152)
153. International Trademark Association, Op.Cit. hlm.5 [↑](#footnote-ref-153)
154. Rahmi Jened, Op.Cit. hlm. 103. [↑](#footnote-ref-154)
155. Rahmi Jened. Ibid. hlm 104, [↑](#footnote-ref-155)
156. Barton Beebe, *Trademark Law: An Open Source-Casebook, Mountain View*: Creative Commons, 2015, hlm. 59. [↑](#footnote-ref-156)
157. Rahmi Jened, Op.Cit. hlm. 135. [↑](#footnote-ref-157)
158. Lihat juga di J.E.Sahetapy, *Runtuhnya Etik Hukum*, Jakarta: PT.Kompas Media Grup, 2009, hlm.183. [↑](#footnote-ref-158)
159. TRIPs (Trade Related apects of intellectual Property Rights) merupakan perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan dan merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau WTO yang bertujuan menyeragamkan sistem HKI di seluruh Negara anggota WTO. [↑](#footnote-ref-159)
160. Asian Law Group, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2011, hal. 134 [↑](#footnote-ref-160)
161. Tim Lindsey, ed., *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, cet. 4 (Bandung: PT. Alumni, 2006, hal. 139-140. [↑](#footnote-ref-161)
162. Rahmi Janed, Op.Cit hal. 65 [↑](#footnote-ref-162)
163. Ibid, hal. 66 [↑](#footnote-ref-163)
164. Ibid, hal. 77 [↑](#footnote-ref-164)
165. Ibid, hal. 78-79 [↑](#footnote-ref-165)
166. Ibid, hal. 135 [↑](#footnote-ref-166)
167. Rahmi Janed, Loc.Cit [↑](#footnote-ref-167)
168. J.E. Sahetapy, 2009, Runtuhnya Etik Hukum, PT. Kompas Media Grup, Jakarta hal. 183 [↑](#footnote-ref-168)
169. The United States Patent and trademark Office, “*Trademarks* *Home* *What* *is* *a* *trademark* *or* *Service* *Mark*,” http://www.uspto.gov/trademarks/index.jsp, diunduh 13Desember 2016. [↑](#footnote-ref-169)
170. Lanham Act, tahun 1946, *TITLE* *X* *-* *CONSTRUCTION* *AND* *DEFINITIONS* § 45 (15U.S.C. § 1127). [↑](#footnote-ref-170)
171. Rahmi Janed, Op.Cit hal. 75 [↑](#footnote-ref-171)
172. Mendoan, https://id.wikipedia.org/wiki/Mendoan, diakses Jumat, 16 November 2016 pukul 19.00 WIB [↑](#footnote-ref-172)
173. Suyud Margono, Op.Cit, hal. 71 [↑](#footnote-ref-173)
174. Ibid, hal. 72 [↑](#footnote-ref-174)
175. <http://news.detik.com/berita/d-3062215/kisah-fudji-wong-mengantongi-hak-eksklusif-mendoan>,

     diakses 7 Maret 2017pukul. 21.00 WIB [↑](#footnote-ref-175)
176. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,

     https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat\_Jenderal\_Kekayaan\_Intelektual, diakses Kamis, 05 Januari 2017 pukul. 20.50 WIB [↑](#footnote-ref-176)
177. Skripsi dengan Judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK YANG MENGGUNAKAN KATA MILIK UMUM (Analisis Terhadap Pendaftaran Merek Mendoan di Banyumas, Jawa Tengah), diterebitkan oleh Fakultas Hukum Hasanuddin Makasar; Tahun 2016; hal. 75. [↑](#footnote-ref-177)
178. Ahmadi Miru, Op. Cit hal. 85 [↑](#footnote-ref-178)
179. *Ibid*, hal. 86 [↑](#footnote-ref-179)