

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Merek, Merek Biasa dan Merek Terkenal

1. Pengertian Merek

a. Pengertian Merek menurut para ahli yaitu:

1) H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa:

“Merek adalah tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.¹

2) R. Soekardono memberikan rumusan bahwa:

“Merek adalah suatu tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebagai barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.²

3) Prof. Dr. Rabini Jened, S.H., M.H. memberikan rumusan bahwa:

“Merek ialah tanda untuk mengidentifikasikan asal barang dan jasa (*an indication of origin*) dari suatu perusaha 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*

¹ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama, *Pelanggaran Merek Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, h. 9

² Ibid, h. 9

quality) barang dan/atau jasa yang menghasilkan dan mencegah tindakan persaingan (*konkurensi*) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud untuk membonceng reputasinya”.³

- b. Pengertian Merek Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:⁴

“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 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.”

2. Pengertian Merek Biasa

Merek Biasa adalah Merek yang reputasinya tidak tinggi dan belum memiliki daya tarik pada masyarakat.

3. Pengertian Merek Terkenal

Merek Terkenal adalah Merek yang reputasinya tinggi, memiliki daya tarik yang sangat besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas di dunia serta bernilai tinggi. Dalam penjelasan

Pasal 21 Ayat (1) Huruf b terdapat kriteria Merek Terkenal yaitu:

“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai

³ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama, *Pelanggaran Merek Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.9

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 1

merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping ini, diperhatikan pula reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai dengan bukti pendaftaran merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut dianggap belum cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survey guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.”⁵

B. Tinjauan Tentang Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek di Indonesia menganut Sistem Konstitutif. Dalam Sistem Konstitutif, hak atas merek baru akan timbul ketika merek telah didaftarkan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: “Hak Atas Merek Diperoleh Setelah Merek Tersebut Terdaftar”.

Pendaftaran Merek merupakan alat bukti yang sah atas Merek yang terdaftar. Pendaftaran Merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap Merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang diniohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa yang sejenis.

Melalui pendaftaran merek dikenal dua macam sistem yaitu Sistem Konstitutif dan Sistem Deklaratif. Sistem Konstitutif, bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi, dengan adanya pendaftaran ini menciptakan hak atas merek tersebut dari pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dari bagi pihak lain harus menghormati hak pendaftar.⁶

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 21 Ayat (1)

⁶ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek)*, Medpress Digital, Yogyakarta, h.38

Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada Sistem Deklaratif. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Merek 1992 pada penjelasan mengapa terjadi perubahan sistem dan Sistem Deklaratif ke Sistem Konstitutif. Pada Sistem Konstitutif Undang-Undang Merek 1992, teknis pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantif tentang merek. Sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, dilakukan lebih dahulu pengumuman tentang perinintaan pendaftaran Merek.

Pendaftaran Merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status pendaftar sebagai pemakai pertama sampai ada orang atau pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Sistem pendaftaran di Indonesia berdasarkan Sistem Konstitutif, yaitu apabila merek yang telah didaftarkan telah diterima oleh Direktorat Jenderal dan telah dimasukkan ke dalam daftar umum merek, maka hal tersebut sudah menimbulkan hak, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.

Dalam sistem pendaftaran dengan sistem konstitutif dianut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran. Jadi pendaftaran adalah mutlak untuk terjadinya hak atas merek, juga adanya perlindungan hukum. Sekali telah didaftarkan dan telah memperoleh sertifikat merek, maka pendaftaran merek tersebut akan dilindungi dari pihak lain tidak dapat memakai merek yang sama. Inilah yang disebut sebagai Hak Khusus atau Hak Eksklusif.

Bagi mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut. Sistem Deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem Deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan Sistem Konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga *First To File Principle*. Artinya., merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama.

Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu:

- 1) Permohonan pendafiaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kcpada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- 2) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a) Tanggal, bulan dan tahun Permohonan.
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat Pemohon.
 - c) Nama lengkap serta alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasanya.
 - d) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.

- e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas.
 - f) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya.
 - 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek serta bukti pembayaran biaya.
 - 5) Biaya Permohonan pendaftaran merek ditentukan oleh per kelas barang dan/atau jasa yang akan di daftarkan.
 - 6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang akan dilampirkan dalam bentuk karakteristik dan Merek tersebut.
 - 7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang akan dilampirkan berupa notasi atau bahkan rekaman suara.
 - 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang akan dimohonkan pendaftarannya.
 - 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun Syarat Permohonan Pendaftaran Merek yang lebih rinci diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang disebut dengan Permenkumham Pendaftaran Merek. Yaitu:

- 1) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh si Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) Tanggal, bulan dan tahun Permohonan.
 - b) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat Pemohon.
 - c) Nama lengkap serta alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasanya.
 - d) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas.
 - e) Label Merek.
 - f) Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
 - g) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen berupa:
 - a) Bukti pembayaran biaya Permohonan.
 - b) Label Merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter).
 - c) Surat pernyataan kepemilikan merek.
 - d) Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasanya.

- e) Bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- 4) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang akan dilampirkan dalam bentuk karakteristik dan Merek tersebut yang dapat berupa visual serta deskripsi klaim perlindungan.
- 5) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara, label merek yang akan dilampirkan dapat berupa notasi serta rekaman suara.
- 6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang akan dilampirkan dapat berupa dalam bentuk hologram.
- 7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa hologram, label merek yang akan dilampirkan dapat berupa tampilan visual dari berbagai sisi.
- 8) Format formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Terhadap merek yang sudah terdaftar, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemilik merek serta menimbulkan manfaat bagi pemilik merek maupun konsumen.⁷

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM RI, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, Jakarta, 2019. h. 16

a. Hak Pemilik Merek

Pemilik merek memiliki hak eksklusif atas Merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut sudah terdaftar (Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016).⁸

b. Kewajiban Pemilik Merek

Pemilik Merek wajib menggunakan Mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.

c. Manfaat Merek

1) Bagi Pemilik Merek:

- a) Pemilik merek dapat membedakan produk berupa barang dan/atau jasa yang dimiliki terhadap pesaingnya.
- b) Pemilik merek senantiasa menjaga mutu barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan meningkatkan inovasi produk baru.

2) Bagi Konsumen:

- a) Konsumen mampu membedakan/mencirikan dengan mudah antara produk yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

- b) Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali barang dan/atau jasa tersebut karena mutu produk lebih terjamin.

C. Tinjauan Tentang Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Sebuah Merek agar dapat didaftarkan maka harus memenuhi syarat-syarat agar merek tersebut dapat didaftarkan. Di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai syarat-syarat apa saja yang menyebabkan merek tidak dapat didaftarkan yaitu:

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 dan barang dan/atau jasa yang diproduksi.
5. Tidak memiliki daya pembeda.
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Adapun alasan ditolaknya pendaftaran merek yang terdapat dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran

merek yaitu permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :⁹

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.
4. Indikasi Geografis terdaftar.

Selain hal-hal tersebut diatas, permohonan juga ditolak jika Merek tersebut melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu:

1. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto bahkan badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berwenang.
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol (emblem) suatu 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 dari pihak yang berwenang.

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 21

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang tidak beriktikad baik. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

D. Tinjauan Tentang Manfaat Merek

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian persediaan dan pencatatan akuntansi.
2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek bisa mendapatkan perlindungan properti intelektual.
3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas, sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membelinya lagi di lain waktu.
4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna yang unik yang membedakan produk dan pesaing.
5. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik yang terbentuk dalam benak konsumen.
6. Sumber finansial returns, terutama menyangkut pendapatan masa datang.

Suatu merek harus memiliki daya pembeda karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol bahkan bisa dalam bentuk lain. Para pejabat hukum enggan memberikan Hak

Eksklusif atau suatu Merek kepada pelaku usaha, keengganan ini disebabkan karena pemberian Hak Eksklusif akan menghalangi orang lain untuk menggunakan Merek tersebut. Hak atas suatu 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.

Merek diberikan kepada pemohon yang beritikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau bahkan menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh bahkan sampai menyesatkan konsumen.

Penggunaan merek oleh pemilik merek yang sudah terdaftar berarti ia menggunakan merek dengan hak penuh. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pendaftaran merek dalam Sistem Konstitutif yang dianut Indonesia sekarang ini maka diharapkan kepada pemakai merek untuk segera mendaftarkan mereknya di Kantor Merek agar terhindar dari tuntutan hukum baik pidana maupun tuntutan ganti rugi dari pihak lain. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan syarat dan tata cara pendaftaran Merek¹⁰:

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya Kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan.
 - b. . Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
 - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
 - e. Nama Negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampir dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
6. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
7. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merk yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan swat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kantor Merek setelah mendapat permintaan pendaftaran Merek, segera mengumumkan permintaan pendaftaran Merek yang telah memenuhi persyaratan. Manfaat pengumuman ini, memungkinkan setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor Merek atas permintaan pendafiaran Merek yang bersangkutan.

Pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran Merek berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut. Sanggahan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal penerimaan salman keberatan yang disampaikan oleh kantor Merek. Kantor Merek menggunakan keberatan dan sanggahan sebagai bahan tambahan dalam pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran Merek. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa Merek yang mempunyai keahlian dan kualifikasi sebagai pemenksa Merek. Hasil pemeriksaan ini adalah bahwa nantinya permintaan pendaftaran Merek tersebut bisa disetujui atau ditolak.

E. Tinjauan Tentang Jenis-Jenis Merek

1. Merek Dagang (*Trade Mark*)

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Merek).¹¹

2. Merek Jasa (Service Mark)

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. (Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Merek).¹²

3. Merek Kolektif (*Collective Mark*)

Merek Kolektif adalah 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. (Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Merek).¹³

Penggunaan Merek Kolektif selain menguntungkan pihak produsen juga dapat memberikan manfaat bagi pihak konsumen. Merek Kolektif dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa suatu produk barang dan/atau jasa merupakan hasil produksi suatu asosiasi tertentu yang kualitasnya sudah dikenal oleh konsumen.

Suatu produk yang berhak memakai Merek Kolektif harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu :¹⁴

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 2

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 3

¹³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 1 Angka 4

¹⁴ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama, Pelanggaran Merek Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, h.28

- a. Mempunyai standar kualitas produk yang sama.
- b. Memakai bahan baku yang mempunyai kualitas dengan memenuhi standar.
- c. Proses produksi harus sesuai dengan proses yang telah disepakati.
- d. Adanya kesepakatan mengenai harga jual dari produk Merek Kolektif tersebut.

Pasal 46 mengatur mengenai pendaftaran Merek Kolektif yaitu:

- a. Permohonan pendaftaran Merek sebagai Merek Kolektif hanya dapat diterima jika dalam Permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa Merek tersebut akan digunakan sebagai Merek Kolektif.
- b. Selain penegasan mengenai penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan Merek tersebut sebagai Merek Kolektif.
- c. Ketentuan penggunaan Merek Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pengaturan mengenai:
 - 1) Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan.
 - 2) Pengawasan atas pelanggaran penggunaan Merek Kolektif.
 - 3) Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan Merek Kolektif.

F. Tinjauan Tentang Fungsi Merek

Terdapat 3 Fungsi Merek, yaitu :¹⁵

¹⁵ Rika Ratna Permata, Tasya Safiramta Ramli, Biondy Utama, Pelanggaran Merek Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, h. 11

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

Adapun Fungsi Lain Dari Merek, yaitu:

1. Fungsi Tanda Untuk Membedakan (*Distinctive Function*)

Merek digunakan sebagai tanda pembeda untuk memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa dan untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa yang diperdagangkan oleh produsen satu dengan produsen lainnya.

2. Fungsi Jaminan Mutu (*Quality Product Function*)

Suatu Merek akan membekas di benak ingatan konsumen dari mutu barang-barangnya yang pernah dibeli oleh konsumen. Maka mutu membawa dampak bahwa Merek sebagai jaminan kepada konsumen akan memberikan kualitas umum yang sama.

3. Fungsi Daya Tarik Dan Promosi (*Promotion And Impression Function*)

Suatu Merek sebagai daya tarik untuk menarik perhatian konsumen sangatlah penting, sehingga senng sekali Merek diciptakan dengan unik yaitu dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat oleh konsumen, serta sebagai promosi, reklame atau iklan bagi

barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai Merek tersebut, dimana kemasan dan produk tersebut ialah media promosi yang dapat dilihat langsung oleh konsumen dan dengan media iklan yang diputar terus menerus maka masyarakat konsumen akan mengingat Merek tersebut.

G. Tinjauan Tentang Jangka Waktu Perlindungan dan Pendaftaran Merek

Menurut Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016, Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan.

Pemilik Merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan untuk jangka waktu yang sama. Biasanya direktorat jendral tidak lagi melakukan penelitian (*Examination*) atas Merek tersebut pada saat pemilik Merek mengajukan perpanjangan untuk perlindungan. Prosedur permohonan perpanjangan waktu dilakukan secara tertulis oleh pemilik Merek, atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

Merek yang telah terdaftar menunjukkan bahwa Merek tersebut telah dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap Merek sifatnya terbatas. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, yaitu :¹⁶

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang”

¹⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 35 ayat (1)

Pemilik merek masih dapat memperoleh perlindungan hukum atas merek dengan cara perpanjangan jangka waktu atas kepemilikan merek. Perpanjangan atas kepemilikan merek yang diberikan yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Permohonan perpanjangan atas kepemilikan merek baru diajukan 12 (dua belas) bulan sebelum jangka waktu perlindungan hukum merek berakhir. Mengenai perpanjangan jangka waktu atas merek yang telah terdaftar ketentuannya terdapat pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, yaitu:

1. Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama
2. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.
3. Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direktorat Jenderal.

H. Tinjauan Tentang Persamaan Pada Pokoknya

Menurut teori hukum merek persamaan pada pokoknya adalah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan resiko membingungkan (*a likelihood of confusion*). Jadi ada 1 (satu) persamaan yang membingungkan (*a likelihood of confusion*). Terminologi “persamaan pada pokoknya” dapat dilihat pada penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Tndikasi Geografis sebagai berikut :¹⁷

“Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.”

Pengertian persamaan pada pokoknya yang diuraikan dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) tersebut di atas sesuai dengan doktrin “*nearly resembles*”, faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah bahwa pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat memmbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produsen yang sama, sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng atau mendompleng ketenaran milik orang lain.¹⁸

Untuk menemukan makna persamaan pada pokoknya setidaknya dapat menggunakan interpretasi. Bahwa interpretasi merupakan salah satu metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu. Dan beberapa macam interpretasi sangat relevan terkait untuk memperjelas makna persamaan pada pokoknya dapat menggunakan Interpretasi Autentik atau Resmi Interpretasi Autentik

¹⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 21 Ayat (1)

¹⁸ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita Ramli, Biondy Utama, *Pelanggaran Merek Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.54

merupakan penafsiran yang dilakukan berdasarkan pengertian yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang dan yang biasanya diletakkan pada bagian penjelasan.

Makna persamaan pada pokoknya apabila ditafsirkan dengan menggunakan Interpretasi Autentik maka dapat dimaknai sebagai kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut. Suatu merek dianggap mempunyai “persamaan pada pokoknya” (similar), dianggap terwujud apabila merek hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain yang didasarkan pada :¹⁹

1. Persamaan Bunyi
2. Persamaan Arti
3. Persamaan Tampilan

Perihal menimbulkan kesan yang sama maka dapat diuraikan satu persatu antara lain : persamaan bentuk yakni, persamaan rupa atau persamaan penampilan (tampilan) dari suatu merek yang satu dengan merek yang lainnya. Sebuah merek yang memiliki kesamaan kata atau makna dapat dikategorikan sebagai merek yang memiliki persamaan bentuk. Selain itu, merek yang dapat dikategorikan sebagai merek yang

¹⁹ Ibid, h. 54

memiliki kesamaan bentuk adalah merek yang hanya menambahkan kata atau huruf dalam sebuah merek.

Persamaan cara penempatan adalah persamaan letak atau posisi dari suatu merek yang satu dengan merek yang lainnya. Persamaan cara penempatan ini dapat berupa penempatan logo dalam suatu merek atau penempatan tulisan maupun nama dari sebuah merek.

Persamaan cara penulisan adalah persamaan cara tulisan sebuah merek yang satu mirip dengan merek yang lainnya. Persamaan cara penulisan ini sering kali terjadi pada merek yang bergerak di bidang yang sama, yang memiliki merek yang hampir mirip serta konsumen yang sama. Umumnya, persamaan cara penulisan ini memiliki merek yang hampir sama tulisannya maupun merek yang hampir sama bunyinya.

Persamaan ucapan atau persamaan bunyi adalah persamaan yang timbul dari pendengaran apabila sebuah merek diucapkan. Persamaan ucapan ini memiliki ciri-ciri yaitu membingungkan para consume ketika didengar.

Sudargo Gautama memberikan sebuah pegangan untuk menentukan persamaan path pokoknya di antara merek-merek yaitu:²⁰

“Apabila sesuatu merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan pada khalayak ramai, jika dipakai bagi barang-barang yang sejenis, maka dianggap ada persamaan pada pokoknya. Apakah yang menentukan ada atau tidaknya persamaan pada pokoknya mi ? Yang menentukan hal tersebut adalah kesan dari merek-merek bersangkutan kepada khalayak ramai.”

²⁰ Ibid, h. 54

Sudargo Gautama pun berpendapat bahwa dalam menentukan apakah terdapat persamaan pada pokoknya atau tidak, maka merek-merek yang bersangkutan harus dipandang pada keseluruhannya. Dengan kata lain tidak dapat dilakukan pemecahan terhadap bagian-bagian merek yang bersangkutan, kemudian berdasarkan adanya perbedaan dalam bagian-bagian ini ditarik kesimpulan bahwa terdapat cukup perbedaan untuk keseluruhannya. Juga berdasarkan persamaan dari sebagian, tidak dapat lantas dianggap secara keseluruhan sudah ada persamaan ini.

Di samping teori tersebut di atas dalam menentukan ada tidaknya persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya dikenal 2 (dua) teori :²¹

1. Teori Holistic Approach

Menurut teori ini untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan, baik itu dari bunyinya, ejaannya, maupun tampilannya (*Appearance*).

2. Teori Dominancy

Untuk menentukan adanya persamaan antara merek yang satu dengan merek yang lainnya, cukup diambil unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut.

I. Tinjauan Tentang Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

1. Penghapusan Merek

Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri.²² Penghapusan ini harus diajukan

²¹ Ibid, h. 55

²² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 72 Ayat (1)

oleh pemilik merek yang bersangkutan atau melalui kuasanya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.²³ Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terikat perjanjian Lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerina Lisensi.²⁴ Pengecualian atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dimungkinkan jika dalam perjanjian Lisensi, penerina Lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.²⁵ Penghapusan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.²⁶

Penghapusan Merek terdapat dapat dilakukan atas prakarsa Menteri.²⁷ Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika :²⁸

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis.
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun.

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 72 Ayat (2)

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 72 Ayat (3)

²⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 72 Ayat (4)

²⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 72 Ayat (5)

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 72 Ayat (6)

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 72 Ayat (7)

Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa Merek tersebut sudah tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak dari tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Alasan Merek sudah tidak digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) tidak berlaku dalam hal adanya :²⁹

- a. Larangan impor.
- b. Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara.
- c. Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pembatalan Merek

Gugatan pembatalan Merek diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu :³⁰

- a. Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
- b. Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.

²⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 72 Ayat (7)

³⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 74 Ayat (1)

- c. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap peinilik Merek terdaftar.

Penjelasan mengenai “*pihak yang berkepentingan*” terdapat dalam penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu yang dimaksud dengan “*pihak yang berkepentingan*” antara lain adalah pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga dibidang konsumen dan majelis lembaga keagamaan. Kemudian penjelasan mengenai “*pemilik Merek yang tidak terdaftar*” terdapat dalam penjelasan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu yang dimaksud dengan antara lain pemilik Merek yang iktikad baik tetapi tidak terdaftar atau pemilik Merek terkenal akan tetapi Mereknya tidak terdaftar.

Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari sejak tanggal pendaftaran Merek. Hal ini perlu dicermati karena apabila telah melewati jangka waktu tersebut maka gugatan pembatalan Merek tidak dapat diajukan.³¹ Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.³²

³¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 77 Ayat (1)

³² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 77 Ayat (2)

Terhadap putusan tersebut di atas dapat diajukan Kasasi, hal tersebut diatur dalam Pasal 78 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa:

“Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (3) dapat diajukan Kasasi “.