

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah hukum yang dahulu dikenal dengan istilah Hak Milik Intelektual sebagai terjemahan dari *intellectual property right*, sekarang penggunaannya semakin tergeserkan dengan penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹³ Kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property* (IP) menurut David Bainbridge yang menyatakan: “*that area of law which concerns legal rights associated with creative effort or commercial reputation and goodwill*”.¹⁴ Sebagai organisasi internasional yang mengurus bidang HKI, WIPO memberikan definisi HKI yang menyebutkan bahwa:¹⁵

“intellectual property refers to creation of the mind: inventions, literary and artistic works, and symbols, names, images, and designs used in commerce.”

Dari rumusan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa *intellectual property* merujuk pada kreasi pikiran yang berupa invensi, sastra dan karya seni, simbol, nama, gambar, dan desain yang digunakan dalam aktivitas perdagangan. Menurut OK. Saidin, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil

¹³ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *op.cit.*, 1.

¹⁴ David Bainbridge, *Intellectual Property* (England: Financial Times Pitman Publishing, 1999), 3.

¹⁵ Sujana Donandi, *op.cit.*, 12

kerja rasio.¹⁶ Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal sehingga tidak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*.

HKI baru muncul jika telah disajikan dalam bentuk sesuatu, baik yang bisa dilihat, didengar, dibaca, ataupun digunakan secara praktis. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah memberikan pengertian Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak yang asalnya dari hasil kegiatan kreatifitas pikiran manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang hasilnya diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang bermanfaat dan berguna untuk menunjang kehidupan manusia dan memiliki nilai ekonomi.¹⁷

Selanjutnya Munir Fuady dalam bukunya menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai suatu jenis hak milik kebendaan yang diakui oleh hukum atas benda yang tidak berwujud seperti kekayaan intelektual yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, dan lainnya.¹⁸ Oleh karena merupakan hak kebendaan, hak kepemilikannya ini dapat dialihkan kepada siapapun. Dari beberapa pengertian HKI di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam HKI terdapat beberapa unsur, yaitu: (1) hasil dari aktivitas intelektual, (2) diekspresikan dalam berbagai bentuk, (3) memiliki nilai ekonomis, (4) digunakan dalam kegiatan perdagangan.

¹⁶ OK.Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. Radjawali Grafindo, 2013), 9.

¹⁷ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *op.cit.*, 18.

¹⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 203.

HKI didasarkan pada gagasan bahwa hasil dari aktivitas intelektual manusia itu sangat diperlukan pengorbanan seperti waktu, uang, dan energi. Berangkat dari pengorbanan tersebut sehingga dibutuhkan apresiasi seperti hak dan perlindungan hukum. Lebih jauh lagi, makna hak mengandung nilai otoritas atas suatu objek sehingga bila dilanggar akan mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya.

2. Sejarah dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual

Membahas Sejarah HKI, maka tidak dapat dipisahkan dari konvensi-konvensi internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan pengaruh besar dalam perkembangannya. Di ranah internasional, peraturan di bidang HKI pertama kali tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* yang biasa dikenal dengan *Paris Convention* atau konvensi paris. Secara umum terdapat beberapa pokok yang diatur dalam Konvensi Paris meliputi hak penemuan atau paten, model dan rancang bangun, desain industri, nama dagang, merek dagang, dan persaingan curang. Konvensi ini dilakukan revisi beberapa kali seperti di Den Haag pada 1925, London pada 1934, Lisabon pada 1958, Stockholm pada 1967 dan terakhir di Jenewa pada 1979.¹⁹

Dilanjutkan tahun 1886 dengan lahirnya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* atau yang biasa dikenal dengan Konvensi Berne. Konvensi ini ditujukan guna memberikan perlindungan hak cipta meliputi semua karya yang dihasilkan dalam bidang

¹⁹ Sudargo Gautama, *op.cit.*, 140.

kesusasteraan, kesenian serta ilmu pengetahuan terhadap para pencipta atau pemegang hak.²⁰ Konvensi Paris dan Konvensi Berne merupakan benang merah atau pionir pengaturan HKI di dunia. Kedua konvensi tersebut bersifat *law making treaty* sehingga setiap negara meskipun bukan peserta konvensi juga dapat meratifikasi konvensi tersebut.

Pada mulanya kedua konvensi tersebut masing-masing membentuk union yang berbeda, yaitu union internasional untuk perlindungan Hak Milik Perindustriuan (*The International Union for the Protection of Industrial Propety*) dan union internasional untuk perlindungan Hak Cipta (*The International Union for the Protection of Literary and Artistic Works*). Meskipun demikian, keduanya secara administrasi diatur dibawah manajemen yang sama yaitu *United Biro for the Protection of Intellectual Property* atau dalam bahasa Perancis *Bivieaux International Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle* dengan akronim BIRPI.²¹

Selanjutnya, timbul keinginan agar terbentuk organisasi dunia untuk HKI secara keseluruhan. Dalam konferensi Stockholm diterima suatu konvensi khusus untuk pembentukan organisasi dunia untuk HKI tahun 1967 yaitu *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO). Sebagai organisasi internasional bergerak di bidang HKI, WIPO mengelola Konvensi Paris dan Konvensi Berne. Organisasi ini dibentuk dengan tujuan mempromosikan perlindungan terhadap

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandug: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 43.

²¹ Sudargo Gautama, *op.cit.*, 151.

kekayaan intelektual di seluruh dunia serta mengurus kerjasama terkait pembentukan perjanjian internasional dalam lingkup HKI.²²

Perkembangan bidang HKI selanjutnya yaitu dengan adanya perundingan Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan atau *General Agreement Tariff and Trade* (GATT) tahun 1947 yang merupakan bagian dari pembentukan WTO. Dari perundingan tersebut salah satunya menghasilkan *The Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang memberikan pedoman dalam aktivitas perdagangan yang berkaitan dengan HKI seperti memberikan perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa-sengketa HKI. Bahkan dapat dikatakan bahwa TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang mengatur mengenai HKI paling lengkap dan dapat dijadikan pedoman karena sifatnya kompleks dan komprehensif yang diikuti oleh banyak negara.

Perjanjian TRIPs merupakan perjanjian yang sangat mempengaruhi hubungan perdagangan internasional karena dimaksudkan untuk memaksimalkan kontribusi sistem HKI terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan investasi. TRIPs ditujukan untuk mendorong terciptanya iklim perdagangan dan investasi yang lebih kondusif dengan menetapkan standar minimum perlindungan HKI dalam sistem hukum nasional negara anggota WTO dan standar bagi administrasi dan penegakan HKI. TRIPs juga menciptakan sistem penyelesaian sengketa

²² Yoyo Arifardhani, *op.cit.*, 23.

yang efektif dan suatu mekanisme yang transparan yang mana setiap anggota wajib menyediakan rincian terkait sistem dan hukum nasionalnya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait sistem HKI mereka masing-masing.²³

3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Dalam *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* Pasal 2 ayat (8) menjelaskan bahwa cakupan HKI yaitu:²⁴

“*Intellectual property shall include the rights relating to:*

- a. Literary, artistic and scientific works,*
- b. Performances of performing artists, phonograms, and broadcasts,*
- c. Inventions in all field of human endeavor,*
- d. Scientific discoveries,*
- e. Industrial designs,*
- f. Trademarks, service marks, and commercial names and designations,*
- g. Protection against unfair competition,*
- h. And all other right resulting from intellectual activity in the industrial scientific, literary or artistic fields.”*

Selain itu, *TRIPs Agreement* dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa HKI terdiri dari beberapa jenis yaitu: 1) Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran (*copy rights and related rights*); 2) Merek dagang (*trademarks*); 3) Indikasi Geografis (*geographical indications*); 4) Desain Industri (*industial design*); 5) Paten (*patents*); 6) Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout designs (topographies) of integrated circuits*); dan 7) Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*protection of undisclosed information*).

²³ Tim Lindsey, dkk, *op.cit.*, 37.

²⁴ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *op.cit.*, 16.

Pada umumnya ruang lingkup HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup bidang teknologi, ilmu pengetahuan ataupun seni dan sastra. HKI berhubungan dengan perlindungan penerapan ide atau informasi yang mempunyai nilai komersial.

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia

Sejarah pengaturan merek di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda yaitu pada tahun 1885 mulai diberlakukannya Undang-Undang Merek. Setelah menjadi negara peserta Konvensi Paris, kemudian Undang-Undang Merek ini dilakukan revisi pada tahun 1888. Berikutnya pada tahun 1912 untuk wilayah Hindia-Belanda diberlakukan *Reglement Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam Statblad No. 545 tahun 1912. Peraturan ini terdiri dari 27 Pasal yang merupakan perlindungan hukum atas merek terdaftar. Peraturan ini menganut prinsip *first to use* atau sistem deklaratif yakni perlindungan hukum diberikan kepada yang pertama kali memakainya.²⁵ Namun, dalam peraturan ini belum mengenal merek jasa dan hak prioritas.

Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang, peraturan di bidang HKI peninggalan kolonial Belanda tetap dipertahankan dan tidak dilakukan perubahan. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan sebagai Undang-Undang Indonesia pertama di bidang

²⁵ Yuliyono, *Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek (Studi Kasus Gugatan Penghapusan Pendaftaran Merek Top)* (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2010), 42.

HKI dengan tujuan untuk melindungi merek dari tiruan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 ini menggantikan ketentuan RIE hasil Belanda.

Sama seperti peraturan merek buatan belanda, Undang-Undang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan menganut sistem deklaratif atau prinsip *first to use* sehingga perlindungan diberikan bukan kepada pihak yang pertama kali mendaftar. Salah satu kelemahan dalam undang-undang ini ialah terkait ketentuan pembatalan pendaftaran merek. Selain itu belum mengatur terkait perlindungan merek terkenal serta pelanggaran terhadap merek hanya dianggap sebagai pelanggaran administratif saja karena dalam undang-undang ini tidak adanya sanksi pidana yang mengatur.

Perlindungan merek terkenal mulai diperhatikan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-HC.01 pada tahun 1987 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal Milik Orang lain. Pada prinsipnya ialah bahwa merek terkenal seharusnya mendapat perlindungan dari pemalsuan atau peniruan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 bis Konvensi Paris Revisi Stockholm.

Undang-Undang Merek 1961 ini masih banyak kekurangan sehingga tidak bisa menjawab persoalan yang tumbuh saat itu dan hanya mampu bertahan kurang lebih 31 tahun.²⁶ Selanjutnya pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang cakupannya lebih luas terkait merek. Undang-undang ini berbeda dengan Undang-Undang Merek sebelumnya karena menganut prinsip *first to file* atau

²⁶ OK. Saidin, *op.cit.*, 332.

sistem konstitutif. Jadi perlindungan hukum atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkannya. Selain itu, diatur pula mengenai merek jasa dan merek kolektif serta ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur perlindungan merek. Untuk menyesuaikan perkembangan, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Tidak sampai disitu, perubahan tersebut dianggap kurang efektif dan masih belum mampu menjawab persoalan yang ada dan kurang dapat menjaga persaingan usaha yang sehat di era perdagangan sehingga diganti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang ini juga menganut sistem pendaftaran konstitutif dan sebagai manifestasi atas konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pada tahun 2016, pemerintah kembali mengesahkan undang-undang dibidang merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini sebagai upaya pemerintah untuk memberikan peraturan yang lebih memadai untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum di bidang industri, perdagangan dan investasi mengingat budang-bidang tersebut mengalami perkembangan yang pesat. Selain itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dianggap masih banyak kelemahan sehingga tidak dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

2. Pengertian Merek

Secara etimologi, kata merek berasal dari bahasa Belanda yaitu “*merk*”. Dalam KBBI kata merek diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Sedangkan secara yuridis pengertian merek diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa definisi 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. membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

TRIPs Agreement juga merumuskan pengertian merek dalam Pasal 15 ayat (1) yakni sebagai berikut:

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

Di samping itu, para ahli juga banyak memberikan pendapatnya mengenai definisi merek salah satunya Prof. Molengraff yang menyatakan bahwa merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang serta menjamin mutu atau kualitasnya

sehingga dapat dibandingkan dengan barang yang serupa yang dibuat atau dan diperdagangkan oleh produsen atau badan usaha lain.²⁷

Berdasarkan beberapa definisi merek tersebut di atas, dapat diidentifikasi bahwa merek adalah suatu tanda yang memiliki daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) untuk dilekatkan pada suatu barang atau jasa yang kemudian digunakan dalam aktivitas perdagangan sehingga dapat menentukan identitas barang atau jasa tersebut, terlebih lagi dapat membedakan suatu barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya yang sejenis milik pihak lain. Tanda yang dimaksud tersebut dapat bermacam-macam seperti logo, angka, nama dan sebagainya.

3. Fungsi Merek

OK Saidin dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* menarik kesimpulan dari pengertian-pengertian merek dapat dikatakan bahwa merek memiliki fungsi sebagai daya pembeda serta jaminan atas kualitasnya dalam kegiatan perdagangan.²⁸ Selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merumuskan fungsi-fungsi merek yaitu sebagai berikut:²⁹

a) *Product Identity*

Maksudnya ialah merek berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal untuk membedakan suatu produk atau jasa yang satu dengan

²⁷ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *op.cit.*, 222.

²⁸ OK. Saidin, *op.cit.*, 344.

²⁹ Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & Jawabannya)* (Jakarta: Dirjen HKI Departemen Hukum & HAM, 2005), 30.

yang lain. Disamping sebagai pembeda, fungsi ini juga memberikan jaminan reputasi atau kesan hasil usaha kepada produsen ketika diperdagangkan.

b) *Means of trade promotion*

Artinya adalah merek memiliki fungsi sebagai alat atau sarana mempromosikan dalam kegiatan perdagangan. Merek merupakan salah satu *goodwill* yang dapat digunakan untuk menarik konsumen. Jadi merek merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya melalui berbagai jenis iklan. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam perluasan pasar.³⁰

c) *Quality Guarantee*

Fungsi atas merek ini sebagai garansi atas kualitas dari suatu barang/jasa yang tidak hanya menguntungkan bagi produsen atau perusahaan, melainkan perlindungan atas kualitas barang untuk konsumennya.

d) *Source of Origin*

Maksudnya adalah sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Sehingga konsumen dengan mudah mengetahui perusahaan mana yang menjadi produsen barang atau jasa tersebut. Apabila suatu barang atau jasa sudah merambah ke kancah internasional, maka dengan adanya merek dapat dijadikan sebagai tanda pengenal asal

³⁰ Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, *op.cit.*, 229.

barang atau jasa yang menghubungkannya dengan produsen atau daerah/negara asalnya.

4. Jenis Merek

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang merupakan Undang-Undang Merek terbaru mengelompokkan merek ke dalam 3 jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Merek Dagang

Pasal 1 angka 2 memberikan definisi merek dagang sebagai:

“merek yang digunakan atas barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang lainnya yang sejenis”

b. Merek Jasa

Merek jasa sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 adalah:

“merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jenis lainnya yang sejenis”

c. Merek Kolektif

Terkait merek kolektif diatur dalam Pasal 1 angka 4 yang menjelaskan:

“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 adalah tanda yang membedakan geografis, bahan, cara pembuatan atau karakteristik umum lainnya dari barang atau jasa

perusahaan yang berbeda menggunakan merek kolektif.³¹ Merek kolektif adalah merek yang digunakan oleh satu atau lebih perusahaan tertentu yang bekerja sama untuk menciptakan merek yang sama atas barang atau jasa. Merek kolektif adalah metode yang dapat digunakan oleh beberapa perusahaan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan kepercayaan dan image dari konsumen ketika menggunakan barang merek mereka sendiri sehingga dilakukan dengan cara memasarkan barang secara kolaboratif.

5. Administrasi Merek

a. Pendaftaran Merek

Mendaftarkan merek merupakan suatu keharusan pemilik merek. Hal ini karena pengaturan merek di Indonesia menganut prinsip *first to file* atau sistem konstitutif yang mana merek yang lebih dahulu didaftarkan yang mendapatkan perlindungan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sistem konstitutif ini ditemukan dalam Pasal 3 yang berbunyi bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Berbeda dengan prinsip *first to use* atau sistem deklaratif dimana pemakaian pertamalah yang berlaku untuk menentukan terciptanya suatu hak atas merek bukan pendaftarannya.³²

³¹ Budi Santoso & Siti Mahmudah, "Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan Merek Bersama Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)," *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, no. 3 (Jun 1-18, 2016): 3-4, <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12372>.

³² Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, *op.cit.*, 68.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menganut prinsip *first to use* yang dapat dilihat dari rumusan Pasal 2 yang berbunyi:

“(1) Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang peniagaan seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barangsiapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia.”

Dengan demikian, mengacu pada ketentuan pasal tersebut meskipun seseorang lebih dahulu mendaftarkan mereknya namun belum digunakan sama sekali dalam kegiatan perdagangan maka belum tentu dianggap memiliki hak atas merek tersebut terutama apabila ada pihak yang membuktikan bahwa dialah yang menggunakan merek tersebut untuk pertama kali maka si pendaftar yang pertama itu akan dibatalkan haknya. Jadi dengan sistem deklaratif, pendaftaran seolah-olah hanya menegaskan atau menerangkan bahwa yang melakukan pendaftaran dianggap seolah-olah benar-benar orang yang telah memakai merek itu terlebih dahulu dan karenanya menjadi berhak atas merek itu.³³

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis lembaga yang berwenang untuk memberikan hak atas merek dengan menerima pendaftarannya hanyalah Direktorat Merek dengan catatan permohonan pendaftaran harus dilakukan dengan itikad baik yakni dilakukan dengan jujur dengan tidak membonceng atau meniru merek lain yang sudah ada.

³³ *Ibid.*, 70.

Maksud itikad baik disini juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan, sebuah merek nantinya harus digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek, pendaftar harus mencantumkan identitas pemohon dan kelas barang dan/atau jasa serta uraian barang dan/atau jasa tersebut serta persyaratan lain dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kemudian apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, Direktorat Merek akan meminta pemohon untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan.

Di samping itu, Direktorat Merek juga harus memberikan Pengumuman dalam waktu 15 hari sejak tanggal penerimaan permohonan tersebut. Pengumuman ini berlangsung selama 2 bulan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Merek. Pengumuman ini dilakukan untuk mencegah adanya kemungkinan pihak-pihak yang akan dirugikan terhadap pendaftaran merek dan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan maka dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Merek dengan menyebutkan alasan dan bukti yang cukup secara tertulis.

Namun, jika dalam rentang waktu Pengumuman tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain dan juga telah melewati proses pemeriksaan substantif, dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka Direktorat Merek akan menerbitkan sertifikat merek yang merupakan bukti atas kepemilikan hak merek tersebut. Setelah sertifikat merek diterbitkan, suatu merek harus digunakan dalam perdagangan sesuai dengan kelas dan jenis barang atau jasa tersebut. Sertifikat merek ini merupakan keuntungan dari sistem konstitutif yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang sah untuk pembuktian di pengadilan apabila terjadi sengketa merek.

b. Penolakan Pendaftaran Merek

Dalam proses pemeriksaan substantif, tidak menutup kemungkinan suatu merek itu tidak dapat didaftar atau ditolak pendaftarannya. Sehingga dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek harus benar-benar mengikuti ketentuan yang berlaku. Pasal 20 menjelaskan bahwa pendaftaran merek tidak dapat didaftar dengan alasan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Selain itu merek tersebut tidak memiliki daya pembeda sehingga tidak dapat diterima pendaftarannya. Alasan lain ialah merek tersebut memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat yang berkaitan dengan asal, kualitas, tujuan penggunaan dan lainnya.

Sedangkan untuk merek yang ditolak pendaftarannya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yang merumuskan bahwa permohonan merek akan ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar dengan barang atau jasa sejenis milik pihak lain. Selain itu apabila merek yang dimohonkan sama dengan terkenal milik pihak lain baik untuk barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Dapat pula ditolak karena merek tersebut memiliki persamaan dengan Indikasi Geografis terdaftar.

Dalam hal pengajuan pendaftaran tidak diterima atau ditolak, Direktorat Merek akan memberitahukan kepada pemohon dengan menyertakan alasannya. Pemohon dapat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek secara tertulis dengan menguraikan keberatan dan alasan terhadap penolakan tersebut secara lengkap. Permohonan banding ini dapat dilakukan dalam waktu 90 hari setelah pemberitahuan penolakan permohonan.

Apabila permohonan banding diterima oleh Komisi Banding, maka Direktorat Merek akan mendaftarkan merek tersebut dan memberikan sertifikat merek sedangkan apabila permohonan banding ditolak, maka pemohon dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga atas putusan penolakan Komisi Banding. Gugatan ini dapat diajukan paling lambat 3 bulan sejak penerimaan keputusan penolakan dari Komisi Banding.

c. Penghapusan Merek

Hak eksklusif atas merek akan dibatasi apabila dalam pelaksanaannya merek tersebut tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu ataupun karena merek tersebut tidak digunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Pengaturan berkaitan dengan penghapusan merek beberapa kali mengalami perubahan dari mulai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

1) Penghapusan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Dalam Undang-Undang merek pertama ini, pengaturan terkait penghapusan merek terdaftar sudah diatur dalam Pasal 18 yang menegaskan bahwa pihak-pihak yang dapat menghapuskan merek hanyalah orang yang tercatat sebagai pemilik merek dan hakim. Terlihat bahwa dalam Undang-Undang ini belum memberikan hak kepada pihak ketiga untuk mengajukan penghapusan merek. Terkait alasan dapat dihapuskannya suatu merek menurut yaitu:

- a) Atas permohonan pemilik merek
- b) Merek tersebut tidak dipakai oleh pemilik merek sejak 6 bulan setelah pendaftaran
- c) Merek tersebut sudah 3 tahun atau lebih tidak dipakai oleh pemilik merek
- d) Tidak melakukan perpanjangan
- e) Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan

2) Penghapusan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Berdasarkan Undang-Undang ini penghapusan merek dapat dilakukan oleh Direktorat Merek, pemilik merek yang bersangkutan serta pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke PN Jakarta Pusat atau PN yang ditetapkan dengan Keputusan presiden. Dengan demikian, terlihat bahwa Undang-Undang ini menambahkan banyak aturan terkait penghapusan merek dibandingkan Undang-Undang merek sebelumnya.

Pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa Direktorat Merek hanya dapat menghapus merek terdaftar apabila merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan atau merek tersebut digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

3) Penghapusan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan TRIPs yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang telah disahkan dengan Undang-undang, maka persetujuan internasional tersebut wajib disesuaikan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI termasuk Merek. Sehingga pemerintah mengesahkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1997 untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Salah satunya yaitu penambahan ketentuan terkait penghapusan merek. Pasal 51 memberikan alasan yang dapat diterima kantor merek atau pengecualian meskipun merek tersebut tidak lagi digunakan berturut-turut selama 3 tahun atau lebih. Pengecualian tersebut berlaku untuk:

- a) Larangan impor
 - b) Larangan yang berkaitan dengan nisin peredaran barang menggunakan merek yang berangkutan
 - c) Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- 4) Penghapusan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Ketentuan berkenaan penghapusan merek dalam Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67. Berdasarkan Undang-Undang ini penghapusan merek dapat dilakukan oleh 3 pihak. *Pertama*, atas Prakarsa Direktorat HAKI dengan alasan apabila merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan yang disertai dengan pengecualiannya (Pasal 61 ayat (3)) atau merek tersebut digunakan tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang

dimintakan pendaftarannya. *Kedua*, pemilik merek yang bersangkutan baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. *Ketiga*, pihak ketiga dengan mengajukan permintaan penghapusan pendaftaran merek dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga.

5) Penghapusan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penghapusan merek terdaftar dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Bab XII tentang Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dari Pasal 72 sampai Pasal 74. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, terdapat 3 pihak yang dapat menghapuskan pendaftaran merek terdaftar, yaitu sebagai berikut:

a) Pemilik Merek yang Bersangkutan

Pasal 72 menjelaskan bahwa penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan penghapusan kepada Direktorat Merek. Permohonan ini dapat diajukan oleh pemilik merek maupun oleh kuasanya baik untuk Sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Kemudian Direktorat Merek akan mencatat dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, pada kenyataannya sangat jarang pemilik merek

terdaftar dalam Daftar Umum Merek memohonkan penghapusan mereknya sendiri.

b) Direktorat Merek

Penghapusan merek dapat dilakukan pula atas Prakarsa Direktorat Merek. Prakarsa ini hanya dapat dilakukan apabila:

- Merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis
- Merek tersebut bertolak belakang dengan ideologi negara, hukum positif, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- Merek tersebut sama dengan ekspresi budaya tradisional atau warisan budaya yang sudah turun temurun

Penghapusan pendaftaran merek oleh Direktorat Merek ini dilakukan setelah adanya rekomendasi dari komisi banding merek berdasarkan permintaan Direktorat Merek itu sendiri. Namun, apabila pemilik merek keberatan atas keputusan Direktorat Merek yang menghapuskan mereknya, dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

c) Pihak ketiga yang berkepentingan

Penghapusan merek terdaftar oleh pihak ketiga yang berkepentingan harus dalam bentuk gugatam ke Pengadilan Niaga. Alasan yang dapat digunakan pihak ketiga ialah karena merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut

sejak tanggal pendaftaran ataupun pemakaian terakhir dalam aktivitas perdagangan.

C. Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal

1. Pengertian Merek Terkenal

Merek terkenal atau *well-known mark* adalah merek yang sudah dikenal dalam waktu yang lama dan dianggap terkenal oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk memberikan perlindungan merek dari suatu negara. Merek terkenal merupakan merek yang mempunyai reputasi tinggi karena merek tersebut mampu untuk menarik perhatian konsumen dengan mudah. *Well-known mark* diperdagangkan secara umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dengan harga produk yang relative terjangkau. Merek terkenal memiliki daya tarik yang tinggi untuk menggugah masyarakat karena sudah memiliki nilai dan pengakuan secara global.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak memberikan definisi dan penjelasan mengenai merek terkenal. Namun dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa dalam menentukan suatu merek termasuk merek terkenal atau bukan harus memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan dan memperhatikan reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran,

investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.

Selanjutnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek tegas menjelaskan terkait kriteria penentuan merek terkenal yang diatur dalam Pasal 18 yakni:

“(3) Dalam menentukan kriteria merek terkenal sebagai merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. jangkauan daerah penggunaan merek;
- e. jangka waktu penggunaan merek;
- f. intensitas dan promosi merek termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.”

2. Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Dengan adanya perlindungan HKI yang baik, merek terkenal sangat diuntungkan keberadaannya. Misalnya suatu merek terkenal dapat dilindungi meskipun merek tersebut belum didaftarkan atau bahkan belum pernah digunakan pada kawasan tertentu. Selain itu, jika merek secara umum dilindungi dari penggunaan untuk produk serupa yang menyebabkan kerancuan, maka merek terkenal dilindungi dari penggunaan

merek yang serupa untuk produk yang tidak mirip sama sekali, pada kondisi tertentu.

Apabila merek sudah dikenal di kalangan luas, selalu ada kecenderungan pihak yang tidak jujur untuk membonceng pada ketenaran merek orang lain.³⁴ Pemberian perlindungan terhadap merek terkenal ini ditujukan untuk mencegah perusahaan-perusahaan lain dengan seenaknya membonceng reputasi yang dimiliki oleh merek terkenal dan/atau mengakibatkan rusaknya reputasi atau nama baik merek terkenal tersebut.

Merek terkenal telah menjadi subjek pengaturan dalam Konvensi Paris dan TRIPs *agreement* yang menimbulkan kewajiban internasional bagi negara-negara.³⁵ Pasal 6 bis Konvensi Paris menyebutkan bahwa:

“(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well' known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

Jadi berdasarkan ketentuan pasal tersebut, setiap negara peserta Konvensi secara *ex officio* atau atas permintaan dari pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran suatu merek yang merupakan tiruan yang dapat menimbulkan kekeliruan dari suatu merek

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, 7.

³⁵ Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs* (Bandung: PT Alumni, 2011), 204.

yang dianggap merek terkenal. Dalam rumusan pasal tersebut, suatu merek dianggap terkenal oleh instansi yang berwenang dalam pendaftaran merek.

Sedangkan TRIPs *Agreement* memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan:

“(2) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. In determining whether a trademark is well-known, Members shall take account of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in the Member concerned which has been obtained as a result of the promotion of the trademark.

(3) Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.”

Dengan demikian, rumusan pasal 12 ayat (2) dan (3) TRIPs *Agreement* merupakan ketentuan yang mempertegas rumusan Pasal 6 bis Konvensi Paris yang harus diterapkan juga untuk jasa baik yang serupa maupun tidak serupa. Dalam menentukan apakah suatu merek dagang terkenal negara anggota harus melihat banyaknya pengetahuan tentang merek dagang termasuk pengetahuan di negara yang itu sendiri. Dicapunya ketentuan tentang merek terkenal dalam Perjanjian TRIPs mengindikasikan bahwa isu perlindungan hukum terhadap merek terkenal sangat strategis pengertiannya dalam kerangka perdagangan internasional.³⁶

³⁶ *Ibid.*, 99.

Oleh karena Indonesia meratifikasi Konvensi Paris melalui Keppres Nomor 15 Tahun 1997 dan Perjanjian TRIPs melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the WTO* sehingga Indonesia terikat dengan ketentuan-ketentuan tersebut dan harus menerapkannya dalam hukum positif. Sebagai realisasinya, perlindungan terhadap merek terkenal dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang disebutkan dalam Pasal 21 yang secara tegas menolak pendaftaran merek jika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain baik dalam barang dan/atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis. Ketentuan tersebut merupakan perlindungan hukum preventif dengan tujuan mencegah pengusaha-pengusaha meniru merek terkenal yang menyebabkan kerugian bagi pemilik merek terkenal tersebut.

Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlindungan hukum preventif terhadap merek terkenal terdapat juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Pasal 19 menegaskan bahwa permohonan pendaftaran akan ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal pihak lain baik sejenis maupun tidak sejenis.