

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Merek

Menurut Sutjipto Raharjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁶

Dari uraian diatas memberikan pengertian bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum untuk memenuhi hak-hak yang telah diberikan.

Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual merupakan hak yang mendapatkan perlindungan dari undang-undang dan siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Tujuan dari perlindungan hukum HKI itu sendiri adalah untuk memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan intelektual dengan pencipta atau penemu, pemilik, pemegang, dan pemakai yang menggunakan HKI.³⁷

Perlindungan hukum diatas bertujuan untuk pengakuan atas hasil karya manusia, juga dimaksudkan agar mereka dapat menggunakannya tanpa gangguan pihak lain. Perlindungan hukum HKI merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem sebagai berikut :

³⁶ Sutjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 69

³⁷ Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, (Yogyakarta: Medpress) hlm. 11

- a. Subjek perlindungan, subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.
- b. Objek perlindungan, objek yang dimaksud adalah semua jenis HKI yang diatur oleh undang-undang.
- c. Pendaftaran perlindungan yaitu HKI yang dilindungi adalah yang sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali undang-undang mengatakan lain.
- d. Jangka waktu perlindungan yaitu lamanya HKI itu dilindungi oleh undang-undang.
- e. Tindakan hukum perlindungan, apabila terjadi pelanggaran HKI maka pelanggar harus dihukum baik secara pidana maupun perdata.³⁸

Semua unsur tersebut tentu berlaku untuk merek. Terhadap sengketa merek yang telah sama-sama mendaftarkan mereknya akan diberikan perlindungan hukum dengan menempuh mekanisme upaya hukum untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang sah.

Perlindungan hukum terhadap merek dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pertama adalah perlindungan secara preventif adalah perlindungan hukum yang mengarah pada tindakan pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Langkah ini difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap

³⁸ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Medpress) hlm.13

hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan pendaftaran merek untuk mendapatkan hak eksklusif yang diberikan negara untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk memakainya. Dengan terdaftarnya merek pada Ditjen HKI maka negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Kedua adalah perlindungan merek secara represif yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran hak atas merek. Tentunya demikian peranannya lebih besar kepada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran merek. Dalam perlindungan hukum yang sifatnya represif, maka pemberian sanksi yang jelas dan tegas bagi pelaku pelanggaran merek sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Konsistensi ini akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek.³⁹

Dalam perlindungan hukum yang bersifat represif. Pihak pemilik merek yang merasa dirugikan oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan baik perdata maupun secara perdata. Pengajuan gugatan secara perdata menurut Pasal 1365 KUHP Perdata harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

³⁹ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Medpress) hlm.13

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Adanya kerugian
- c. Hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian
- d. Kesalahan

Pemilik hak atas merek dapat mengajukan gugatan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.

B. Merek

Kata merek sangat akrab bagi kita, merek secara umum diketahui sebagai nama, tanda, symbol, desain, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasa suatu penjual dari barang dan jasa yang lain. Bagi masyarakat, merek bermanfaat dalam tiga hal.

Pertama merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisiten. Kedua, meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi Tentang sebuah produk. Ketiga meningkatkan inovasi produk baru, karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan-keunikan baru guna mencegah peniruan dari pesaing.⁴⁰

Merek secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu Trade Mark yang dalam Black's Law Dictionari diartikan sebagai "A word, phrase, logo, or other graphic symbol used by a manufacturer or seller to distinguish product or product from those of other" artinya adalah suatu kata, susunan

⁴⁰ Bilson Simamora, Aura Merek, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 3

kata, lambing atau gambar yang digunakan oleh pabrik atau penjual untuk membedakan produk mereka dengan produk lainnya.⁴¹

Merek adalah nama atau symbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa yang menimbulkan arti psikologis atau asosiasi. Inilah yang membedakan antara produk dan merek. Produk adalah suatu yang dibuat di pabrik, namun yang sesungguhnya dibeli oleh pelanggan adalah mereknya. Merek bukan hanya yang tercetak di dalam produk atau kemasannya, tapi termasuk apa yang ada di benak konsumen dan bagaimana konsumen mengasosiasikannya.

Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk mengembangkan dan memelihara loyalitas pelanggan. Merek yang kuat akan menghasilkan harga yang menarik dan menjadi penghalang bagi masuknya pesaing. Menurut penuturan Aaker merek adalah nama dan atau symbol yang bersifat membedakan (sebuah logo, cap atau kemasan) untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu, serta membedakan dari barang atau jasa yang dihasilkan pesaing. Pada akhirnya, merek memberikan tanda mengenai sumber produk serta melindungi konsumen maupun produsen dari para pesaing yang berusaha memberikan produk-produk yang tampak identik.⁴²

Meskipun merek sejak lama mempunyai peran dalam perniagaan, namun baru pada abad ke-20 merek dan penafsiran merek menjadi begitu penting bagi para pelaku bisnis dalam persaingan. Karakteristik yang unik

⁴¹ Taufikur Ichsan, Hukum Dagang, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987) hlm. 73

⁴² A. B. Susanto dkk, Poer Branding Membangun Merek Unggul dan Organisasi Pendukungnya, Quantum Bisnis dan Manajemen (PT Mizan Publika, 2004) hlm. 6

dari pemasaran modern bertumpu pada penciptaan merek yang bersifat membedakan. Riset pemasaran diadakan untuk membantu mengidentifikasi dan mengembangkan dasar-dasar untuk pembeda merek. Penafsiran merek yang unik telah memperkuat penggunaan berbagai atribut produk, nama, kemasan, strategi distribusi, dan periklanan. Gagasan telah bergeser dari komoditas menuju produk-produk bermerek, sehingga mengurangi pentingnya harga dalam keputusan pembelian, dengan menonjolkan dasar pembedanya.⁴³

Bersamaan dengan berkembangnya Industri, perkembangan pula pada penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan meningkatnya penggunaan iklan maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal aka nasal atau sumber produsen dari barang-barang bersangkutan. Pada masa itu telah dikenal merek perniagaan (*marques de commerce*, *trademark*, *mark*) dalam pengertian sendiri sebagai tandingan terhadap merek perusahaan (*marques de fabrique*, *manufacturer's mark*, *fabrieksmereken*).⁴⁴

Merek dalam konteks masa kini bukanlah sekedar nama merek (*brand name*) tetapi sudah berkembang lebih jauh Dalam dunia usaha merek mempunyai dua fungsi paling utama yaitu:

- a. Merek merupakan identifikasi terhadap suatu produk sehingga konsumen mengenali merek dagang yang berbeda dengan pihak lain.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 2

b.Merek membantu untuk menarik calon pembeli. Dalam undang-undang digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen.

Sampai saat ini definisi tentang merek yang mengacu pada perundang-undangan di Indonesia terdapat dalam undang-undang merek. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yang dimaksud dengan merek yaitu “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, katam huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa”

Lalu dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah “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.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memperluas pengertian merek, bukan hanya merek dua dimensi seperti yang dikenal dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001, tapi juga termasuk merek 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, juga kombinasi dari 2

(dua) atau lebih unsur tersebut. Secara universal, hal tersebut bukanlah sebuah terobosan baru dalam dunia merek, saat ini terjadi perkembangan yang pesat dalam bidang merek menyangkut tanda yang digunakan yang saat ini mencakup: merek berupa aroma (scenf), merek berupa suara (sound), merek berupa warna (colour), merek berupa tanda tangan (signature), merek berupa bentuk (shape).⁴⁵

Terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Jenis Merek dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 jenis merek yaitu :

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang perdagangan oleh pelaku usaha untuk membedakan dengan yang lainnya.
- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha untuk membedakan dengan usaha jasa sejenis lainnya.
- c. 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 kan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

⁴⁵ Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 85

Jenis merek sebagaimana disebutkan di atas terdapat pengelompokan lain. Bentuk atau wujud merek itu Suryatin dimaksudkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain.

Pada hakikatnya merek digunakan oleh para pelaku usaha untuk melindungi produknya, baik jasa maupun barang dari para pesaing. Karena itu merek memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Pembeda, yaitu untuk membedakan produk suatu perusahaan dengan perusahaan pesaing lainnya
- b. Fungsi Jaminan, untuk menjamin reputasi kualitas dari produk 2001 lebih rinci menyatakan merek tidak dapat didaftarkan bila kepada konsumen.
- c. Fungsi Promosi untuk sarana periklanan memperkenalkan produk yang diperdagangkan kepada konsumen.
- d. Fungsi Investasi yaitu untuk menarik para investor atau pemodal untuk memberikan modal bagi perkembangan dan pertumbuhan perusahaan.

C. Aspek Hukum Pendaftaran Merek

1. Merek yang dapat dan tidak dapat didaftarkan

Tidak semua tanda atau simbol yang memenuhi semua kriteria sebuah merek bisa didaftarkan sebagai sebuah merek. Permohonan pendaftaran merek yang beritikad tidak baik tidak dapat didaftar. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, pemilik merek yang beritikad baik

adalah pemilik yang mendaftarkan mereknya secara layak tanpa ada niat untuk membonceng atau meniru ketenaran merek pihak lain yang sudah ada. Selanjutnya dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 lebih rinci menyatakan merek tidak dapat didaftarkan bila merek tersebut mengandung salah satu unsur :

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum. atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis unsur-unsur yang menyebabkan tidak bisa didaftarkan merek lebih diperluas. Pasal 20 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan Tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan varietas

tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.
- e. Tidak memiliki daya pembeda. dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak jika :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa yang sama
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal
- d. Nama dan foto dari orang terkenal tanpa izin darinya
- e. Lambang-lambang negara, bendera, tanpa izin dari pemerintahan, Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.⁴⁶

2. Pembatalan Merek

Pembatalan merek adalah proses yang ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan dari merek terdaftar untuk membatalkan keberadaan merek tersebut. Menurut ketentuan Pasal 68 Undang- Undang Nomor

⁴⁶ Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT Alumni, 2011) hlm. 135

15 Tahun 2001 Tentang Merek, gugatan pembatalan merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan pada Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada Pengadilan Niaga untuk memutuskan gugatan tersebut. Untuk pemilik merek yang berada di luar wilayah Republik Indonesia gugatan di ajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta.

Adapun mengenai pembatalan merek dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 79 dimana diterangkan bahwa gugatan pembatalan merek oleh pihak yang berkepentingan, pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan pembatalan setelah mengajukan permohonan kepada Menteri.

Gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Untuk putusan Pengadilan Niaga gugatan pembatalan hanya dapat diajukan kasasi.

3. Tanda Pembeda

Isu hukum terbesar dalam dunia mereka adalah “mengapa dalam merek ada persyaratan hukum tanda dengan daya pembeda?”. Persyaratan tanda pembeda muncul dalam merek mengingat merek adalah definisi hukum untuk membedakan barang dan/atau jasa dari perusahaan satu

terhadap barang dan/atau jasa dari perusahaan lainnya. Jadi tujuan merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa dari perusahaan satu terhadap barang dan/atau jasa dari perusahaan lainnya, untuk membedakan sumber (*distinguish source*) yang memungkinkan konsumen untuk membedakan sumber suatu produk.⁴⁷

Pendaftaran merek berkaitan dengan monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk memakai merek tersebut, oleh karena itu sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang dan/atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang dan/atau jasa dari usaha lain yang sejenis.⁴⁸

Tanda pembeda sangat penting kaitannya dengan keberadaan sebuah merek, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa sebuah merek tidak dapat didaftarkan dan ditolak apabila tidak memiliki daya Pembeda. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga disebutkan 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 perdagangan barang atau jasa.

⁴⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, hlm. 62

⁴⁸ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, hlm. 137

Tanda sebagai elemen dasar merek terdapat dalam Article 15 TRIPs menetapkan merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya harus dapat dinyatakan sebagai merek. Tanda- tanda seperti itu dalam kata khusus termasuk nama orang, huruf- huruf, angka-angka, elemen figurative, dan kombinasi warna- warna sebagaimana kombinasi dari tanda-tanda tersebut dapat didapatkan sebagai merek. Manakala tanda tersebut mampu membedakan barang atau jasa yang relevan, negara anggota boleh menetapkan persyaratan pendaftaran berdasarkan daya pembeda yang diperoleh melalui penggunaan. Negara anggota boleh mensyaratkan pendaftaran bahwa tanda harus secara kasat mata dapat dirasakan atau dilihat.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa merek tanda pembeda tidak hanya untuk membedakan barang dan/atau jasa sebuah perusahaan dengan perusahaan lainnya tapi juga memberikan kemampuan perlindungan hukum terhadap merek.

4. Iktikad Tidak Baik

Istilah itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat ditemui di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang berbunyi : “Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”

Adapun penjelasan dari Pasal 4 tersebut mengatakan bahwa permohonan yang beritikad baik adalah permohonan yang mendaftarkan

⁴⁹ Rahmi Jened, Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi, Hlm. 60

mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membongceng, 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.

Pengertian itikad tidak baik disini adalah pemohon yang patut di duga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh dan menyesatkan konsumen.

Contohnya permohonan merek berupa tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan merek milik pihak lain atau merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dalam permohonan karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek yang sudah dikenal tersebut.

5. Merek Terkenal

Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi tinggi, memiliki daya tarik besar pada masyarakat dan sugestif karena sudah dikenal secara luas melampaui batas-batas negara, melampaui batas-batas regional, bahkan sudah dikenal di seluruh dunia serta bernilai tinggi. Suatu merek menjadi terkenal melalui kerja keras penelitian dan pengembangan di bidang kreasi, rekayasa dan modifikasi produk barang

dan jasa, di bidang keuangan dan penetapan harga, di bidang promosi dan minat konsumen, dan bidang penempatan dan distribusi. Pembangunan dan pengembangan merek dagang dan atau merek jasa menjadi terkenal merupakan usaha yang tidak murah dan memakan waktu lama. Reputasi suatu merek terkenal perlu dilindungi secara hukum. Kepemilikan atas suatu produk dengan merek terkenal yang mahal harganya sering menjadi identitas masyarakat kalangan tertentu. Terkait dengan definisi merek terkenal, T. Mulya Lubis dan Insan Budi Maulana menyatakan bahwa: “Suatu merek dinyatakan terkenal adalah apabila telah didaftarkan di dalam dan luar negeri, digunakan di negara yang bersangkutan, serta dikenal luas. Persyaratan di atas telah meliputi suatu proses sebab dan akibat, sehingga merek itu menjadi dan dinyatakan sebagai merek terkenal”.

Adapun dalam Pasal 16 Ayat (2) Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's) hanya berhasil membuat kriteria sifat keterkenalan suatu merek dengan memperhatikan faktor pengetahuan Tentang merek di kalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan negara peserta tentang kondisi merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi merek tersebut.⁵⁰

Ukuran merek dapat dikatakan sebagai merek terkenal (well-known mark) dapat dilihat dari Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek yaitu :

⁵⁰ Christina Ardiadne Sekar Sari, Teknik Mengelola Produk dan Merek (Konsep dan Aplikasi), Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017) h. 25

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap 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 digunakan 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.

World Intellectual Property Organization (WIPO) memberikan batasan mengenai merek terkenal sebagaimana disepakati dalam Joint Recommendation Concerning Provision on the Protection of Well-Known

Marks bahwa faktor-faktor ini dapat digunakan untuk menentukan apakah merek tersebut masuk dalam kategori terkenal, yaitu :

1. Tingkat pengetahuan atau pengakuan merek di sektor yang relevan dengan masyarakat.
2. Durasi, tingkat, dan wilayah geografis dari pemakaian merek.
3. Durasi, tingkat dan wilayah geografis dari promosi merek.
4. Catatan keberhasilan pemenuhan hak atas merek tersebut.
5. Nilai merek.⁵¹

D. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat sebagai HKI) timbul dari kemampuan intelektual manusia. Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang. Pada awalnya masalah HKI adalah masalah yang sangat sederhana, namun seiring perjalanan waktu dari tahun ketahun permasalahan HKI semakin bertambah kompleks.

Hak atas kekayaan intelektual menjadi issue yang semakin menarik untuk dikaji karena perannya yang semakin menentukan terhadap laju percepatan pembangunan ekonomi terutama di era globalisasi. Dalam hubungan ini, era globalisasi dapat dianalisis dari dua karakteristik dominan. Pertama, era globalisasi ditandai dengan terbukanya secara luas hubungan antar bangsa dan antar negara yang didukung dengan transparansi dalam informasi. Dalam kondisi transparansi informasi yang semakin canggih dan mengalami kecepatan akses ini, berbagai kejadian atau penemuan di suatu

⁵¹ Ini Perbedaan Merek Biasa, Merek Terkenal, dan Merek Termahsyur, m.hukumonline.com/klinik/2019/02/18/https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5563c921eed12/ini-perbedaan-merek-biasa-merek-terkenal-dan-merek-termahsyur

tempat di belahan dunia akan mudah diketahui dan segera tersebar ke belahan dunia lainnya. Hal ini membawa implikasi, bahwa pada saatnya segala bentuk upaya penjiplakan, pembajakan, dan sejenisnya tidak lagi mendapatkan tempat dan tergusur dari fenomena kehidupan antar bangsa.

Kedua, era globalisasi membuka peluang semua bangsa dan negara untuk dapat mengetahui potensi, kemampuan, dan kebutuhan masing-masing. Kendati pun tendensi yang mungkin terjadi dalam hubungan antarnegara didasarkan pada upaya pemenuhan kepentingan secara timbal balik namun justru negara yang akan memiliki kemampuan lebih akan mendapatkan keuntungan lebih besar.

Mengacu pada dua hal tersebut, upaya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual sudah saatnya menjadi perhatian, kepentingan, dan kepedulian semua pihak agar tercipta kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovatif dan kreatif yang menjadi syarat batas dalam menumbuhkan kemampuan penerapan, pengembangan, dan penguasaan teknologi.⁵²

Merek merupakan bagian dari HKI, oleh karena itu merek harus mempunyai instrument perlindungan hukum sebagai bentuk kewajiban negara melindungi hak-hak perorangan atau badan hukum yang terkandung didalamnya. Apalagi mengingat pentingnya peranan merek dalam menjaga kondisi pasar yang bersih dan terjadinya persaingan usaha yang sehat. Sistem HKI merupakan Hak Privat (privat right), dimana seorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya

⁵² Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta: Medpress, 2013) hlm. 2

atau tidak. Seseorang dapat dengan leluasa menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan bebas yang tidak berentangan dengan kesusilaan, tidak merugikan kepentingan umum, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal untuk mencegah dihasilkannya karya atau ciptaan teknologi yang sama maka dilakukan pendaftaran ke instansi yang ditunjuk untuk itu, di Indonesia adalah Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan banyaknya kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan, perlu adanya penyeimbangan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Untuk itu maka menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, sistem HKI harus berdasarkan kepada prinsip:⁵³

- a. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice). Penciptaan sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektual, wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil kerjanya, hukum memberikan perlindungan demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Perlindungan ini tidak terbatas hanya dalam negeri saja, melainkan di laut batas- batas negara. Hal ini karena hak yang ada [ada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (commission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan;

⁵³ Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, hlm. 7

- b. Prinsip Ekonomi (the principle of economic). HKI merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk dan manfaat dalam menunjang kehidupan manusia, karena ini akan memberikan keuntungan bagi pemiliknya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty atau technical fee;
- b. Prinsip Kebudayaan (the principle of culture). Dengan tumbuh berkembangnya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karsa, dan karya cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu yang tidak bisa dilepaskan, sebagai perwujudan untuk membangkitkan semangat dan melahirkan ciptaan baru;
- c. Prinsip Sosial (the principle of social)
- d. Hukum tidak mengatur kehidupan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia lain. Hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat, maka dengan demikian terjadi ikatan kemasyarakatan. Hukum juga memberikan hak untuk perseorangan ataupun persekutuan yang nantinya juga berguna untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Hak kekayaan Intelektual penting untuk dilindungi karena beberapa faktor, karena haki merupakan :

a. Hak-Hak Alami

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia dijelaskan “setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistic dalam hal dia sebagai pencipta”. Argumen moral ini direfleksikan oleh tersedianya hak moral yang tidak dapat dicabut bagi para pencipta di banyak negara, misalnya Prancis dan Jerman;

b. Perlindungan Reputasi

Banyak perusahaan yang mengabdikan banyak waktu dan uang untuk membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka. Contohnya Coca-cola dan McDonald mengabdikan jutaan bahkan miliaran untuk kampanye periklanan yang berkesinambungan dan menyeluruh, kegiatan sponsor dan promosi-promosi lainnya. Perusahaan ini ingin mencegah pihak lain untuk menggunakan reputasi mereka untuk menjual produk yang mereka miliki. Perusahaan lain mungkin bisa menggunakan nama atau logo yang hampir sama oleh perusahaan terkenal untuk menarik konsumen. Hukum merek mencegah hal seperti ini, perlindungan adalah suatu yang penting karena reputasi perusahaan, yang diwujudkan di dalam merek, nama dan desain bagian luar dari produk tertentu

mungkin bernilai bahkan lebih dari kekayaan berwujud yang dimiliki perusahaan;

- c. Dorongan dan imbalan dari inovasi dan penciptaan.

Banyak ahli setuju bahwa hukum HKI adalah sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan taraf informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.⁵⁴

E. Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 adalah berupa penghapusan pendaftaran merek. Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Ditjen HKI. selanjutnya perlindungan terhadap merek terkenal berupa permohonan pembatalan merek. Dalam Pasal 68 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Permohonan dilakukan dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga oleh pihak yang merasa dirugikan oleh merek terdaftar tersebut karena adanya unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal miliknya. Pemohon gugatan juga dapat mengajukan ganti rugi atau penghentian semua aktifitas yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Pasal 84 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga memberikan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dengan diberikannya

⁵⁴ Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Hlm. 13

berbagai upaya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

Indonesia memberi perhatian lebih terhadap perlindungan merek terkenal dengan bergabung menjadi anggota organisasi internasional, salah satunya yaitu Paris Convention yang kemudian diratifikasi dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention for The Protection of Industrial Property, tanggal 20 Maret 1883 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, Swedia dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization dengan disertai persyaratan terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 dan Pasal 28 Ayat (1) Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 Paris Convention tersebut mengatur ketentuan yang bersifat substantif yang menjadi dasar pengaturan dalam peraturan-perundang-undangan di bidang Hak Asasi Kekayaan Industri (Industrial Property). Untuk itu dipandang perlu untuk mencabut persyaratan terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 tersebut dengan Keputusan Presiden.⁵⁵

Dengan diratifikasinya Paris Convention maka Indonesia wajib untuk menyesuaikan undang-undang yang ada dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian Internasional tersebut. Perlindungan terhadap merek

⁵⁵ Christina Ardiadne Sekar Sari, Teknik Mengelola Produk dan Merek (Konsep dan Aplikasi), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) h. 15

terkenal terdapat dalam artikel 6 bis Konvensi Paris. Pasal tersebut menyatakan bahwa merek terkenal yang dipakai oleh pemakai merek yang beritikad tidak baik, maka selalu dapat dimintakan pembatalannya atau dilakukan pembatalan oleh Pejabat Pendaftaran. Dalam Pasal 6 bis Ayat (3) dinyatakan bahwa tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk meminta pembatalan daripada merek tersebut atau larangan untuk memakai merek terdaftar tersebut jika dipakainya dengan itikad buruk (*in bad faith*), sedangkan definisi dan kriteria Tentang merek terkenal diserahkan pada masing-masing negara anggota Paris Convention.