

**BAB II**

**TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERDAGANGAN BARANG TIRUAN**

**YANG MENGGUNAKAN MEREK ORANG LAIN**

**A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual**

**1. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.<sup>16</sup> Hak ekonomis adalah imbalan yang pantas bagi pencipta ataupun penemu atas suatu ciptaan dan penemuan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>17</sup> Hak Kekayaan Intelektual merupakan asset untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan di era pasar bebas ASEAN mendatang.<sup>18</sup>

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan”(ownership) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan pemilik dan suatu benda yang dimiliki. Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Jika ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya

---

<sup>16</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 1.

<sup>17</sup> Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>18</sup> Sigit Nugroho, ‘Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean’ (2015) [Vol. 24, No. 2], *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*, hlm. 164.

merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateril). Benda dalam kerangka hukum perdata dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satu diantara kategori itu adalah pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud. Untuk hal ini dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh pasal 499 KUHPerdata yang berbunyi: Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Ditinjau dari segi hukum perdata hak milik intelektual senantiasa berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada pasal 570 Kitab Undang-Undang Perdata isinya adalah sebagai berikut:

*“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undangundang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.*

## **2. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai bagian atau golongan dari hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan seseorang secara pribadi.<sup>19</sup> Kekayaan intelektual merupakan kepentingan seseorang yang harus mendapatkan perlindungan terhadapnya sehingga perlindungan tersebut diatur dalam hukum perdata yang menjamin

---

<sup>19</sup> Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

hak seseorang secara pribadi. Ada beberapa hal yang diatur dalam hukum perdata, antara lain:<sup>20</sup>

- a. Hukum tentang subjek hukum, meliputi orang dan badan hukum beserta hak dan kewajibannya, berbagai macam bentuk badan usaha yang ada dikenal di Indonesia dan sebagainya.
- b. Hukum tentang keluarga meliputi ketentuan perkawinan, perceraian, harta dalam perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, adopsi anak, warisan dan sebagainya.
- c. Hukum tentang kebendaan, meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk hukum pertanahan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya.
- d. Hukum tentang beberapa hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh subjek hukum orang atau badan hukum.
- e. Hukum tentang perikatan, meliputi perikatan yang timbul dari Undang-Undang dan perikatan yang timbul dari perjanjian, macam-macam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi, pembatalan dan syarat batalnya perjanjian, hapusnya perikatan termasuk transaksi perdagangan secara elektronik dan sebagainya.
- f. Hukum tentang perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad).
- g. Hukum tentang daluwarsa.
- h. Hukum tentang alat bukti dan pembuktian, dan sebagainya.

---

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 3.

- i. Berdasarkan uraian tersebut, hak atas kekayaan intelektual dapat digolongkan kedalam poin d karena hasil dari kekayaan intelektual dapat berupa benda yang merupakan hak pembuatnya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, poin e juga dapat menjadi bagian dari kekayaan intelektual karena apabila hak atas hasil intelektualnya akan diberikan kepada orang lain maka harus melakukan perjanjian dengan subjek hukum yang bersangkutan. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hukum perdata dengan dasar-dasar yang telah diuraikan diatas. Namun, dapat digolongkan hukum pidana apabila terdapat pelanggaran atas hak tersebut yang diatur pada pasal 100 sampai dengan pasal 103 BAB XVIII Ketentuan Pidana Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana sudut pidana tersebut hanya pada pelanggarannya saja sedangkan mengenai perlindungan dan permohonan bersifat perdata yang mengatur kepentingan subjek hukum atas hasil kekayaan intelektualnya secara pribadi.

### **3. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Sistem Perolehannya**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan

hak yang patut diberikan perlindungan hukum.<sup>21</sup> Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori, yaitu:<sup>22</sup>

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas karya dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah direalisasikan dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomi.<sup>23</sup> Hak eksklusif tersebut menurut pasal 4 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maksudnya adalah hak yang hanya ditujukan pada pencipta atau pembuat suatu hasil karya, dimana hak tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa pemberian izin dari pencipta atau pembuatnya. Pemegang hak kekayaan intelektual yang bukan pencipta atau pembuatnya hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yang berupa hak ekonomi.

b. Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayaan Industri dalam hal ini meliputi:

a) Paten

Paten pada prinsipnya berupaya melindungi karya ilmuwan yang menemukan penemuan di bidang teknologi atau yang disebut invensi.<sup>24</sup> Adapun yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang

---

<sup>21</sup> Sri Mulyani, 'Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia' (2012) [Vol. 12 No. 3], *Jurnal Dinamika Hukum* – *Fakultas Hukum UNTAG Semarang*, hlm. 568.

<sup>22</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>23</sup> Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 24.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.<sup>25</sup> Sedangkan inventor yaitu orang yang menghasilkan invensi.

b) Merek

Suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis.<sup>26</sup>Tanda tertentu maksudnya adalah tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan Merek.

c) Desain Industri

UUDI memberi definisi Desain Industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang menimbulkan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>27</sup>

d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari

---

<sup>25</sup> Harjono, *et al.*, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 36.

<sup>26</sup> Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.<sup>28</sup>

Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi-konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

e) **Rahasia Dagang**

Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

#### **4. Prinsip Perlindungan Kekayaan Intelektual**

Prinsip dasar perlindungan kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

a. **Keadilan**

Pencipta sebuah karya sebagai hasil dari kemampuan intelektualnya memperoleh imbalan berupa perlindungan dan pengakuan hasil karyanya.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>29</sup> Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 26.

b. Ekonomi

Hak milik intelektual merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya yang akan mendatangkan keuntungan.

c. Kebudayaan

Pengakuan terhadap karya, karsa, cipta manusia dapat membangkitkan semangat dan minat dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan baru yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

d. Sosial

Hak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam bentuk produk yang dapat dimanfaatkan.

## 5. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

a. Reward Theory

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

b. Recovery Theory

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan

---

<sup>30</sup> Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 8.

waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

c. IKJDE,KSncentive Theory

Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

d. Risk Theory

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya

e. Economic Growth Stimulus Theory

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

**6. Perlindungan Terhadap Merek dan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar**

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut.

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum

untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (filling date) yang bersangkutan.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek berbunyi:

”Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.”

Bunyi Pasal tersebut berarti bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu

perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Merek**

Merek Dalam Bagian Ini Meliputi Sejarah Hukum Merek, Pengertian Hak Atas Merek Dan Pemilik Merek, Jenis Merek , Bentuk Merek, Fungsi Merek, Pendaftaran Merek Dagang, Jangka Waktu Perlindungan, Dan Hukum Internasional Merek.

### **1. Sejarah Hukum Merek**

Merek pertama kali muncul pada sekitar abad pertengahan di eropa, dimana saat itu perdagangan dunia mulai berkembang. Pada saat itu merek berfungsi sebagai penunjuk asal suatu produk. Sedangkan, di Inggris awal kemunculan merek sebagai bentuk perlawanan terhadap peniruan yang pada tahun 1742 terdapat kasus Lord Hardwicke L.C. in Blanchard melawan Hill dan untuk peraturan pertama merek di Inggris tersebut pada tahun 1862 adalah Mechandise Marks Act. Perlindungan merek dimulai pada tahun 1883 dimana berhasil disepakati Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau biasa disebut sebagai Paris Convention, yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan merek.<sup>31</sup>

Pada tanggal 1 Agustus 2001 berlaku Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai pengganti ketentuan sebelumnya secara

---

<sup>31</sup> Amirul Mohammad Nur, '*Impor Paralel dalam Hukum Merek Indonesia*' (2015) [Volume 30 No. 2], Yuridika Universitas Airlangga, hlm. 204.

menyeluruh karena harus mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin pesatnya penggunaan Teknologi dan Informasi. Terakhir ketentuan merek diganti oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena peningkatan perkembangan teknologi dan Informasi serta perdagangan secara global mulai meningkat dan kepastian hukum Indikasi Geografis yang diperkuat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek berlaku pada tanggal 1 Agustus 1993 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dimana merek sebelumnya tidak berlaku dan diganti yang baru dan pembaruan tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Pari.

Perlindungan merek di Indonesia semula diatur dalam Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.<sup>32</sup> Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ditya Yuli, 'City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia)' (2011) [Vol. 5 No. 1], *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, hlm.

## 2. Pengertian Hak Atas Merek dan Pemilik Merek

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis 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. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang di maksud dengan pihak dalam Undang-Undang Merek adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

Merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, dengan demikian menggambarkan jaminan kepribadian (individuality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan. Fungsi merek dapat dilihat dari

sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen merek diunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.<sup>34</sup>

Jadi merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut. Agar supaya suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak daripadanya ialah bahwa mereka tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang dipakai itu haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perdagangan dari seseorang daripada barang-barang orang lain. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek itu harus dapat dibedakan daripada

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.20-21

barang-barang orang lain karena adanya merek itu. Jadi daya pembeda (distinctiveness) merupakan unsur yang pertama.<sup>35</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menyebutkan bahwa:

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.

Merek lebih dari sekedar jaminan kualitas. Semakin baik merek tersebut, maka akan menunjukkan semakin baik pula kualitas dari merek tersebut. Menurut Fredy Rangkuti dalam bukunya *The Power of Brands*, merek memiliki 6 tingkat pengertian yang meliputi:

a. Atribut

Setiap merek memiliki atribut, dan merek diharapkan dapat meningkatkan atribut atau suatu sifat tertentu. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar konsumen dapat mengetahui atribut apa saja yang terkandung dalam merek tersebut.

b. Manfaat

Suatu merek lebih dari hanya sekedar atribut. Konsumen tidak membeli atribut, melainkan membeli manfaat. Atribut dapat diwujudkan dalam manfaat fungsional atau emosional. Atribut tahan lama dapat diwujudkan dalam manfaat fungsional.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.21

c. Nilai

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

d. Budaya

Merek mewakili suatu budaya tertentu.

e. Kepribadian

Merek juga memiliki kepribadian, yaitu kepribadian bagi para konsumennya. Diharapkan dengan menggunakan merek, maka kepribadian dari konsumen tersebut akan tercermin dengan merek yang akan konsumen gunakan.

f. Pemakai

Merek menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Sehingga pemasar sering menggunakan orang-orang terkenal untuk menggunakan mereknya.

### 3. Jenis Merek

Menurut Rahmi Jened, merek sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan suatu barang dan/atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki elemen:

- a) Tanda dengan daya pembeda;
- b) Tanda tersebut harus digunakan;

c) Untuk perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>36</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek dibedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. 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.
- b. 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.

Berdasarkan reputasi dan kemasyhuran suatu merek, merek dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Merek Biasa (Normal Marks)

Merek biasa adalah merek yang tergolong tidak memiliki reputasi tinggi. Merek biasa ini dianggap kurang memberikan pancaram simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian maupun teknologi. Konsumen melihat merek ini memiliki kualitas yang rendah. Merek ini juga dianggap tidak memiliki drawing power yang mampu memberi sentuhan keakraban yang sugestif kepada konsumen, dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pemakai.

---

<sup>36</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merk Trademark LAW Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015 hlm.6

b. Merek Terkenal (Well Known Marks)

Merek terkenal yaitu merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki kekuatan yang memukau dan menarik sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah merek ini langsung memberikan sentuhan keakraban kepada segala lapisan konsumen

c. Merek Termashyur (Famous Marks)

Merek termashyur merupakan merek dengan tingkat derajat tertinggi. Sedemikian rupa mashyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai “merek aristokrat dunia”. Pada kenyataannya, sulit membedakan antara merek terkenal dengan merek termasuk. Kesulitan dalam penafsiran, mengakibatkan kesulitan dalam menentukan batas dan ukuran diantara keduanya.

#### 4. Bentuk Merek

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis, merek dapat dibagi dalam tiga (5) jenis, yaitu sebagai berikut:

Merek merupakan bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang digunakan untuk barang dan jasa, yaitu:

a. Merek lukisan

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang

lain yang sejenis. Contoh: merek cat “Kuda Terbang”, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang.

b. Merek kata

Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: “Pepsodent” untuk pasta gigi, “Ultraflu” untuk obat flu, “Toyota” untuk mobil.

c. Merek huruf atau angka

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

Contoh: “ABC” untuk kecap dan sirup, “555” untuk buku tulis.

d. Merek Nama

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

Contoh: “Louis Vuiton” untuk tas, “Vinesia” untuk dompet.

e. Merek kombinasi

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan/gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

Contoh: jamu “Nyonya Meneer” yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata “nyonya Meneer” Selain bentuk-bentuk merek di atas, terdapat pula merek dalam bentuk tiga (3) dimensi (three

dimensional trademark) seperti merek pada produk minuman “Coca Cola” dan “Kentucky Fried Chicken”

## 5. Fungsi Merek

Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai:<sup>37</sup>

- a. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- b. Sarana promosi dagang (means of trade promotion). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu goodwill untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas produk atau barang dagangannya.
- c. Jaminan atas barang atau jasa (quality guarantee). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- d. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (source of origin). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.

---

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & jawabannya), Dirjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 2019, hlm. 42.

## 6. Pendaftaran Merek Dagang

Dengan menggunakan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 pendaftaran merek pada awalnya dilakukan pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Yaitu apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon dengan itikad baik atau terdapat unsur-unsur dimana merek itu tidak dapat didaftarkan menurut Ahmadi Miru Pemeriksaan Substantif ini dilakukan oleh pemeriksa pada Direktorat Jendral. Langkah-langkah dalam pemeriksaan substantif antara lain:

1. Melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa pemohon dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan dari Direktur Jendral yang kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dan apabila permohonan yang ditolak atas persetujuan dari Direktur Jendral maka hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon ataupun kuasanya dengan disertai alasan penolakan merek.
2. Dalam hal pendaftaran merek ditolak maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan surat maka pemohon ataupun kuasanya dapat menyampaikan keberatan dan sanggahan. Jika tidak ada keberatan ataupun sanggahan ditetapkan bahwa pemohon dianggap menerima penolakan pendaftaran merek. Apabila terdapat sanggahan maka keberatan dapat diterima atas persetujuan Direktur Jendral dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

3. Keputusan penolakan baik ada keberatan, tidak ada keberatan maupun tanggapan tidak dapat diterima, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan.
4. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayar kepada Direktorat Jendral tidak dapat diterima lagi.

Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan instansi-instansi pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang. Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan. Dilihat dari berbagai perspektif, kemajuan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas tersebut. Di bidang perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, di antaranya penyediaan fasilitas jalan, jembatan, infrastruktur telekomunikasi, dan lain-lain. Di samping itu, jumlah dana yang disediakan oleh pemerintah dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa tidaklah sedikit.

Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa, disamping merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan rakyat, sekaligus kebutuhan

pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Penerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya niat pemerintah yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pesatnya pembangunan tentunya harus diimbangi dengan peran pemerintah dalam menyediakan berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Dalam praktek, pemerintah seringkali dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila terjadi penyimpangan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Bahkan pihak-pihak tersebut langsung diproses secara pidana, pihak-pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang dan jasa, maka:

- 1) Dikenakan sanksi administrasi;
- 2) Dituntut ganti rugi/digugat secara perdata; dan
- 3) Dilaporkan untuk diproses secara pidana .<sup>38</sup>

## **7. Jangka Waktu Perlindungan Merek**

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jangka waktu perlindungan terhadap suatu merek

---

<sup>38</sup> Musa Darwin Pane, *Op. Cit*, hlm, 192.

selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. Jangka waktu perlindungan terhadap merek tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan suatu merek berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, disetujui dengan syarat sebagai berikut:

- a. Merek tersebut masih digunakan terhadap barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat merek tersebut.
- b. Barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan atau diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan suatu merek akan ditolak berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penolakan permohonan perpanjangan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

## **8. Hukum Internasional Merek**

Hukum Internasional yang berlaku di Indonesia terkait merek adalah sebagai berikut:

- a. The Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) merupakan perjanjian internasional di bidang HaKI terkait perdagangan.<sup>39</sup>Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) yang bertujuan menyeragamkan sistem HaKI di seluruh negara anggota WTO. Persetujuan Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) atau Aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual, merupakan salah satu issue dari 15 issue dalam persetujuan General Agreement on Tarof and Trade (GATT) yang mengatur masalah hak milik intelektual secara global.<sup>40</sup>

Ketentuan terkait merek dalam The Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) terdapat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 21. Perjanjian TRIPs menentukan bahwa jangka waktu perlindungan merek tidak boleh kurang dari tujuh tahun dan dapat diperbaharui tanpa batas waktu.<sup>41</sup>Community Trade Mark Regulation dan BVIE memilih jangka waktu perlindungan merek adalah sepuluh tahun. Ruang lingkup perlindungan suatu merek ditentukan batas minimumnya dalam perjanjian TRIPs, yaitu pemilik merek yang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tanpa persetujuan pemilik,

---

<sup>39</sup> Jhamtani, "Memahami TRIPS - Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan", Bebas Pikir, <https://bebaspikir.com/2016/01/memahami-trips-hak-kekayaanintelektual-terkait-perdagangan/>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 21 Juni 2021 Pukul 8.15 WIB.

<sup>40</sup> Siti Munawaroh, 'Peranan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia' (2006) [Volume XI, No. 1], *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK - Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank Semarang*, hlm. 23.

<sup>41</sup> Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil, *Op. Cit.*, hlm. 7

menggunakan merek dagang yang sama atau mirip untuk merek atau jasa dengan merek yang terdaftar, yang dapat menyebabkan kebingungan masyarakat konsumen.<sup>42</sup>

- b. Paris Convention for the Protection of Industrial Property Atau Konvensi Paris.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pembentukan World Trade Organization (WTO) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau di Indonesia biasa disebut sebagai Konvensi Paris yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Indonesia wajib menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku di negaranya dengan ketentuan dalam Perjanjian Internasional tersebut sebagai akibat dari ratifikasi tersebut.

Hak prioritas berdasarkan pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, merupakan hak mengajukan permohonan yang dimiliki pemohon yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) untuk memperoleh pengakuan mengenai tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 8

yang merupakan anggota dari perjanjian tersebut. Hal tersebut berarti bahwa tanggal penerimaan yang tercatat di suatu negara sama dengan tanggal penerimaan di negara asalnya, walaupun berbeda tanggal pendaftarannya dengan syarat pengajuan hak prioritas tersebut dilakukan dalam kurun waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di suatu negara sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c. Protokol Madrid

Pendaftaran merek internasional melalui protokol ini tidak wajib, dan sifatnya hanya memberikan jalur alternatif atau pilihan bagi pemilik merek untuk mendaftarkan dan melindungi mereknya di negara-negara anggota Protokol Madrid lainnya. Melalui Madrid Protokol, cukup satu aplikasi permohonan dalam satu sistem bisa ditujukan untuk beberapa negara secara langsung dan bahkan biaya pendaftaran pada protokol madrid tidak boleh lebih tinggi dari pada biaya nasional setidaknya equivalent dan mata uang yang digunakan hanyalah satu untuk seluruh transaksi, yakni mata uang Swiss Franc equals (CHF).