

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu sifat dari hukum yang memberikan perlindungan terhadap subyek hukum atau sebagai suatu perbuatan dalam hal melindungi, misalnya; memberi perlindungan kepada pihak yang lemah.<sup>4</sup>

Perlindungan hukum apabila dijabarkan terdiri dari dua suku kata yakni “perlindungan” dan “hukum”, yang artinya memberikan suatu perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. artinya, penyelenggara negara disegala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kekuasaan politik semata. Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu upaya pemberian perlindungan atas hak-hak yang di dalamnya terdapat kepentingan warga negara, di mana perlindungan yang dimaksud tersebut dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum tersebut dibedakan menurut sifatnya terdiri atas preventif dan represif.

Perlindungan hukum memiliki sifat pencegahan (*preventif*) dan pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu (pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat), sehingga merugikan hak-hak warga negara.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan

---

<sup>4</sup> C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hal. 37.

<sup>5</sup> Iswi Hariyani, Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitor UMKM di Bank BUMN, PT. Bina Ilmu, Surabaya 2008, hal. 13.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>6</sup>

Sementara itu, yang dimaksud dengan perlindungan hukum *represif* adalah perlindungan hukum yang penerapannya dilakukan oleh badan penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga peradilan umum maupun di luar lembaga peradilan. Perlindungan hukum represif ini bersifat mengembalikan keseimbangan tatanan sosial yang sebelumnya timpang karena tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Perlindungan hukum represif diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.<sup>7</sup>

Philipus M. Hadjon, juga menambahkan bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu; Sarana Perlindungan Hukum Preventif dan Sarana Perlindungan Hukum Represif:

Kedua prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>8</sup>

---

74. <sup>6</sup> Satjipto Raharjo, Permasalahan Hukum di Indonesia, Bandung, Alumni, 1983, hlm.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 30.

## 2.2 Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual atau dalam bahasa Inggris disebut dengan (*Intellectual Property Rights*) adalah hak yang diakui atau diberikan oleh lembaga yang berwenang untuk itu kepada seorang pencipta atau penemu yang menciptakan atau menemukan sebuah cipta, karsa, dan karya sebagai hasil dari pemikirannya, dimana hak tersebut dilindungi oleh hukum.

Jika dilihat dari sejarahnya, penggunaan istilah Hak Kekayaan Interlektual (HKI) masih terbilang baru mengingat sebelumnya Indonesia menggunakan istilah Hak Milik Intelektual (HMI). Menurut para pakar, penggunaan istilah HMI dinilai kurang tepat atau belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang terkandung dalam *Intellectual Property Rights (IPR)*. Namun, penggunaan istilah HMI tersebut masih sering digunakan mengingat logis dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Hal ini dikarenakan penggunaan istilah HMI bersumber pada konsep hak milik kebendaan sebagaimana diatur dalam buku kedua KUHPdt.

Konsep hak milik (*eigendom*) diatur dalam ketentuan Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPdt) yang menyatakan bahwa:

Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

HKI adalah hak yang diberikan oleh pencipta atau penemu atas penciptaannya itu. Sehingga, berdasarkan sifatnya HKI dapat juga dikatakan sebagai suatu obyek hukum berupa benda bergerak yang tidak berwujud.

Pengertian dari obyek hukum sendiri adalah sesuatu yang dapat memberikan kenikmatan bagi subyek hukum yang memiliki hak atas sesuatu tersebut, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Yang dimaksud dengan obyek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh para subyek hukum. Dalam bahasa hukum, obyek hukum dapat juga disebut hak atau benda yang dapat dikuasai dan/atau dimiliki subyek hukum. Misalnya, A meminjam buku kepada B. Di sini yang menjadi obyek hukum dalam hubungan hukum antara A dan B adalah buku. Buku menjadi obyek hukum dari hak yang dimiliki A.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUHPdt menyatakan bahwa, “Menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 500 KUHPdata yang menyatakan bahwa: “Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu”.

Benda tersebut menurut hukum dibagi atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 509 KUHPdata adalah suatu benda yang karena sifatnya dapat berpindah dengan sendirinya, maupun dipindahkan oleh subyek hukum. Kemudian, terhadap benda bergerak dibagi lagi atas benda berwujud dan benda tidak berwujud berdasarkan ketentuan Pasal 503 KUHPdata menyatakan bahwa, “Ada benda yang berwujud, dan ada benda yang tak berwujud.

---

<sup>9</sup> Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum sebuah sketsa, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 37.

Benda berwujud adalah benda yang penyerahannya dilakukan secara nyata, mengingat benda tersebut secara konkrit dapat dilihat dan diraba dengan menggunakan panca indera. Menurut, Agus Sudaryanto, “benda berwujud (bertubuh), yaitu yang dapat diraba oleh panca indera (buku, rumah, meja, dan sebagainya)”.<sup>10</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan benda tidak berwujud adalah sebuah hak kebendaan yang memberikan manfaat bagi pemegang hak tersebut untuk menuntut penyerahan atas benda bergerak yang berwujud. Menurut Endrik Safudin, “benda tidak berwujud/Abstrak contoh gas, pulsa, hak cipta, paten, piutang, dsb”.<sup>11</sup>

Sesuatu dapat dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud, apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) berupa benda yang dapat berpindah sendiri maupun dipindahkan;
- b) benda tersebut dapat dibebani dengan hak milik menurut undang-undang;
- c) hak tersebut memberikan kewenangan untuk menuntut suatu kebendaan bergerak bagi pemegangnya; atau
- d) sebagai akibat dari hukum perikatan.

HKI dapat dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud mengingat memenuhi salah satu dan/atau keseluruhan dari unsur-unsur tersebut, yaitu; HAKI diberikan kepada seorang atau beberapa orang kreatif dan inovatif yang berkat

---

<sup>10</sup> Agus Sudaryanto, Pengantar Ilmu Hukum Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 64.

<sup>11</sup> Endrik Safudin, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 11.

penemuannya itu berpengaruh terhadap peradaban manusia, sehingga ia diberikan penghargaan berupa hak milik.

Dalam konsep hak milik, hak tersebut bersifat tetap dan tidak perlu dilakukan pembaharuan hak dan sewaktu-waktu hak tersebut dapat dicabut demi kepentingan umum dan dilakukan penggantian kerugian yang pantas sesuai dengan nilai hak tersebut. Sehingga hal ini dinilai berbeda dengan hak yang dimaksud terhadap hak kekayaan intelektual.

Istilah Hak Milik Intelektual berasal dari sifatnya yang merupakan obyek bagi subyek hukum. Namun tidak semua kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai obyek, salah satu di antaranya adalah hak cipta. Hak cipta merupakan ide (gagasan) dari subyek hukum itu sendiri dan bukan merupakan obyek hukum, mengingat yang dapat dibebani dengan hak milik adalah obyek hukum. Sehingga istilah Hak Milik Intelektual dirasa tidak dapat mewakili kekayaan intelektual secara keseluruhan. Inilah yang kemudian melatarbelakangi berubahnya istilah Hak Milik Intelektual menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi "hak milik intelektual", kemudian menjadi "hak milik atas kekayaan intelektual". Istilah yang umum dan lazim dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas") dapat disingkat "HKI" atau akronim "HaKI" telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan "Atas"). Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual

(Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.<sup>12</sup>

Kemudian, berdasarkan beberapa pertimbangan dari pakar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000, maka hingga saat ini istilah Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut lebih lazim dirubah dengan istilah Hak Kekayaan Intelektual atau dapat juga disingkat dengan (HKI).

Di Indonesia, HKI meliputi; Hak Cipta, Hak Merek dan Indikasi Geografis, Hak Paten, Rahasia Dagang, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Desain Industri. Kesemuanya itu adalah bagian dari keluarga HKI. Dalam HKI terdapat beberapa prinsip penting yang menjadi dasar dilindunginya HKI, sebagai berikut:

- a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)  
Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya bedasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
- b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)  
Berdasarkan prinsip ini HAKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya.
- c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)  
Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan

---

<sup>12</sup> Dikutip dari laman : <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13290/kepmententang-perubahan-istilah-haki>

martabat manusia. Selain itu, HAKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, sistem HAKI memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang.<sup>13</sup>

Hak milik dalam HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada setiap orang yang memiliki cipta, karsa, dan karya dalam HKI yang telah terdaftar. Hak eksklusif sendiri merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pemegangnya agar bebas dari segala pelanggaran HKI, seperti halnya dilindungi dari perbuatan meniru, memperbanyak, atau pengakuan oleh pihak lain. Selain itu, terhadap pemegang hak eksklusif juga diberikan kebebasan untuk mengalihkan haknya dan memberikan lisensi kepada pihak lain.

## 2.3 Tinjauan Umum Merek

### 2.3.1 Pengertian Merek

Merek adalah suatu identitas bagi setiap produk yang dikeluarkan oleh perusahaan, merek identik dengan suatu nama tertentu yang disertai dengan gambar atau logo dilengkapi dengan warna-warna khas yang dirasa mampu menggambarkan karakter perusahaan pembuat produk tersebut.

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dikutip dari laman: <https://ikharetno.wordpress.com/2012/04/08/hak-kekayaan-intelektual-haki/>

<sup>14</sup> Andrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.91.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut dengan UUMIG) memberikan definisi tentang merek, yaitu;

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.

Berdasarkan definisi tentang merek yang telah diberikan oleh undang-undang, maka didapat beberapa unsur-unsur penting sebagai berikut:

- a) merupakan suatu tanda;
- b) berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna;
- c) dibuat dalam bentuk 2 (dua) atau (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut; dan
- d) ditujukan untuk membedakan produk baik berupa barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

### **2.3.2 Sistem Pendaftaran Merek di Dunia**

Merek (*brand*) adalah tanda pembeda yang keberadaannya ditujukan untuk membedakan antara produk dan/ atau jasa yang sejenis antara satu dengan yang lainnya. Secara umum, Merek itu sendiri dapat berupa gambar atau logo yang didesain dengan pemilihan warna dan kata tertentu sesuai dengan kreatifitas pembuatnya. Sehingga, antara merek satu dengan merek yang lain, jelas tidak mungkin memiliki kesamaan baik sebagian maupun secara keseluruhan.

Merek termasuk dalam lapangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang penting untuk diberikan perlindungan agar tidak terjadi benturan kepentingan.

Secara umum terdapat 2 (dua) sistem pendaftaran Merek di dunia, yaitu; pendaftaran yang menggunakan sistem deklaratif (*first to use system*) dan pendaftaran yang menggunakan sistem konstitutif (*first to file system*).

Sistem pendaftaran deklaratif (*first to use system*) adalah suatu sistem yang memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ia adalah orang yang pertama kali menggunakan merek tersebut. Berbeda halnya dengan sistem pendaftaran konstitutif (*first to file system*), sistem ini mengharuskan terhadap pemegang merek tersebut untuk mendaftarkan mereknya terlebih dulu agar mendapatkan perlindungan hukum.

### **2.3.3 Jenis Merek**

Merek merupakan tanda pembeda sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUMIG. Berdasarkan jenisnya, merek dibedakan atas Merek Dagang dan Merek Jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) jo Pasal 2 ayat (2) UUMIG yang menyatakan bahwa:

- (1) Lingkup Undang-Undang ini meliputi:
  - a. Merek; dan
  - b. Indikasi Geografis.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Merek Dagang; dan
  - b. Merek Jasa.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 UUMIG diberikan penjelasan terkait dengan definisi Merek Dagang dan Merek Jasa sebagai berikut:

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. (Pasal 1 angka 2 UUMIG).

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan

hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. (Pasal 1 angka 3 UUMIG).

Dalam UUMIG juga dikenal dengan istilah Merek Kolektif yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UUMIG, yang menyatakan bahwa:

Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Sehingga, berdasarkan istilah (nomenklatur) yang diberikan oleh undang-undang yang dalam hal ini adalah UUMIG, dapat diketahui bahwa berdasarkan jenisnya, merek dibedakan atas:

- a) Merek Jasa;
- b) Merek Dagang; dan
- c) Merek Kolektif.

Selain dua jenis merek yang dikenal di dalam UUM, ada juga yang disebut dengan merek kolektif yaitu 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.<sup>15</sup>

#### **2.3.4 Kegunaan Merek**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa merek tersebut dibuat bukan tanpa tujuan, melainkan ditujukan untuk membedakan produk yang sejenis baik berupa barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Maksudnya adalah dengan adanya merek memberikan karakter tersendiri bagi sebuah produk

---

<sup>15</sup> Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 55-56.

baik berupa barang/jasa, sehingga dengan adanya merek tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membedakan antara produk sejenis satu dengan lainnya.

Jika dilihat dari sudut pandang produsen, adanya merek dalam setiap produknya merupakan sebuah keharusan. Hal ini dikarenakan merek memberikan nilai lebih terhadap sebuah produk sejenis. Misalnya; minyak goreng yang dijual tanpa merek atau yang biasa disebut dengan istilah curah oleh masyarakat relatif lebih murah jika dibandingkan dengan minyak goreng yang telah dilabeli sebuah merek tertentu, sehingga dengan adanya merek dalam setiap produk yang dijual, maka semakin tinggi harga yang dapat ditawarkan jika dibandingkan produk sejenis yang tidak memiliki merek.

Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai konsumen atas produk tertentu baik berupa barang dan/atau jasa. Dalam hal mengkonsumsi sebuah produk dan/atau jasa sejenis, memilih produk yang telah dilabeli dengan merek-merek terkenal yang tentu saja disesuaikan dengan daya beli masing-masing. Hal ini dikarenakan, suatu kegunaan merek tersebut di antaranya adalah untuk mencerminkan kualitas dari suatu produk tertentu. Merek memberikan citra tersendiri bagi sebuah produk dan menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat, dalam hal ini konsumen terkait dengan kualitas dari produk yang dijual dengan suatu merek tertentu.

Merek juga menjadikan konsumen fanatik, yaitu sebuah kepuasan yang didapat oleh konsumen akan sebuah produk dengan merek tertentu yang pernah

dibelinya tersebut, kemudian membuatnya berasumsi bahwa produk apapun dengan merek yang sama adalah produk yang terbaik di kelasnya.

### **2.3.5 Kelas Merek**

Kelas Merek adalah klasifikasi merek yang dibedakan menurut jenis produk dan/atau jasa dan pengelompokan kelas barang dan/atau jasa tersebut dilakukan berdasarkan fungsi, kegunaan, tujuan pemakaian, bahan pembuatan atau jenis kegunaan barang dan/atau jasa. Dalam pendaftaran merek di Indonesia, kelas merek adalah salah satu syarat penting yang harus dipenuhi atau dicantumkan oleh pemohon dalam permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f UUMIG, yaitu; “kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa”.

Pada permohonan merek, satu pemohon pendaftaran merek dapat mencantumkan lebih dari 1 (satu) kelas barang/jasa. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) UUMIG menyatakan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri”.

Peraturan Menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut sebagai Permenkumham 67/2016). Kemudian, ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang kelas barang dan/atau jasa adalah Pasal 14 ayat (4) Permenkumham 67/2016 yang menyatakan bahwa; “Ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

perjanjian *Nice (Nice Agreement)* tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek”.

Sehingga, sistem klasifikasi barang dan/atau jasa di Indonesia tunduk pada perjanjian internasional (*Nice Agreement*). *Nice Agreement* diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut PP 24/1993). Ketentuan yang mengatur tentang sistem klasifikasi barang dan/atau jasa dalam pendaftaran merek ini termaktub pada lampiran PP 24/1993 sebagai berikut:

#### Daftar Kelas Barang

- Kelas 1. Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan pelunak dan pematric; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamaki perekat yang dipakai dalam industri.
- Kelas 2. Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah. damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman.
- Kelas 3. Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi, minyak-minyak sari; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.
- Kelas 4. Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu.
- Kelas 5. Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewan dan saniter; bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahan-bahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan.
- Kelas 6. Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barang-barang besi,

- benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besi barang-barang dari besi biasa yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; bijih-bijih.
- Kelas 7. Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin menetas untuk telur.
- Kelas 8. Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedang-pedang; pisau silet.
- Kelas 9. Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesin-mesin otomatis dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam kebakaran.
- Kelas 10. Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah.
- Kelas 11. Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan.
- Kelas 12. Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk bergerak di darat.
- Kelas 13. Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan.
- Kelas 14. Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu.
- Kelas 15. Alat-alat musik
- Kelas 16. Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barang-barang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potret-potret; alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulis-menulis atau rumah tangga alat-alat kesenian kawat untuk cat mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise.
- Kelas 17. Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas-kelas

- lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam.
- Kelas 18. Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulit-kulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit.
- Kelas 19. Bahan-bahan bangunan (bukan logam) ; pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen- monumen, bukan dari logam.
- Kelas 20. Perabot-perabot rumah, cermin-cermin,. bingkai gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.
- Kelas 21. Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwas-kwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan) ; gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain.
- Kelas 22. Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layar-layar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik) ; serat-serat kasar untuk pertenunan.
- Kelas 23. Benang-benang untuk tekstil.
- Kelas 24. Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja.
- Kelas 25. Pakaian, alas kaki, tutup kepala.
- Kelas 26. Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinan-jalinan dari pita; kancing-Kancing kail dan mata kait, jarum-jarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan.
- Kelas 27. Karpet-karpet, permadani, keset Wmbahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil) .
- Kelas 28. Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raqa yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal.
- Kelas 29. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati dagingi buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasaki agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur,

- susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan.
- Kelas 30. Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kue-kue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi I bubuk pengembang roti/kue; garam, moster.; ..cuka I saus-saus (bumbu-bumbu) i rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, -krupuk, emping.
- Kelas 31. Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout.
- Kelas 32. Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman.
- Kelas 33. Minum-minuman keras (kecuali bir).
- Kelas 34. Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api.
- Daftar Kelas Jasa
- Kelas 35. Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi-fungsi kantor.
- Kelas 36. Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan.
- Kelas 37. Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan.
- Kelas 38. Telekomunikasi.
- Kelas 39. Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan.
- Kelas 40. Perawatan bahan-bahan.
- Kelas 41. Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olah-raga dan kebudayaan.
- Kelas 42. Penyediaan makanan dan minuman, akomodasi sementara, perawatan medis, kesehatan dan kecantikan; jasa-jasa pelayanan kedokteran hewan dan pertanian; jasa-jasa pelayanan hukum; penelitian ilmiah dan industri; pembuatan program komputer; jasa-jasa yang tidak dapat dimasukkan dalam kelas-kelas lain.

Namun, terdapat pembaruan sistem klasifikasi pada kelas jasa dalam pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam perjanjian Nice (Nice Agreement) edisi 2017, yaitu pada; kelas 41, kelas 42, dan penambahan 3 (tiga) kelas baru; kelas 43, kelas 44, dan kelas 45 sebagai berikut:

- Kelas 41. Pendidikan; penyediaan latihan; hiburan; kegiatan olah raga dan kesenian.
- Kelas 42. Jasa penelitian dan teknologi dan penelitian dan perancangan yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industri; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer.
- Kelas 43. Jasa untuk menyediakan makanan dan minuman; akomodasi sementara.
- Kelas 44. Jasa medis; jasa kehewan; perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; jasa pertanian; hortikultura dan hutan.
- Kelas 45. Jasa hukum; jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu.<sup>16</sup>

Penggolongan (klasifikasi) merek dalam beberapa kelas didasarkan pada sifat merek sebagai tanda pembeda. Sehingga, jelas tidak diperbolehkan adanya kesamaan merek untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a UUMIG menyatakan bahwa, “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis”.

Permohonan pendaftaran merek yang ditolak adalah hanya jika terdapat persamaan merek untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa adanya persamaan merek tersebut sebenarnya berada pada kelas barang dan/atau jasa yang tidak sejenis.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus merek BMW yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016, yaitu;

Bayarische Motoreen Werke Aktiengesellschaft, yang diwakili oleh Head of Legal Services Group and Corporate Affairs dan Head of Trademark

---

<sup>16</sup> Dikutip dari laman: <http://skm.dgip.go.id/index.php/skm/detailkelas/45#>

Dept. Dr. Ursula Lennerz dan Dr. Jochen Volkmer, berkedudukan di Petuelring 130, 80809 Munich, Jerman, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada Felix Marcel Tambunan, S.H., M.ComLaw., Advokat, beralamat di Wisma Pondok Indah 2, Suite 702, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan surat kuasa khusus substitusi tanggal 6 November 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat; melawan:

- I. Hendrywo Yuwijoyo (Henrywo Yuwijoyo Wong), bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok H.8.S/8 Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara (Green Garden Blok G.III/1 RT. 009/09 Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat), dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Krisna Hidayat, S.H., M.Kn., dan kawan, para Advokat, beralamat di Gedung Permata Kuningan Lantai 3, Jalan Kuningan Mulia Kavling 9 C, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2015, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;
- II. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24 Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 (kasasi) dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan pembatalan terhadap merek BMW (*Body Men Wear*) milik Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dinilai mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan tidak beriktikad baik;
- Bahwa merek milik Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek terkenal milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat untuk barang yang tidak sejenis.

Pada sengketa merek BMW tersebut di atas adalah sengketa dalam hal adanya persamaan merek pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya untuk barang yang tidak sejenis. Hal ini dikarenakan merek BMW (*Body Men Wear*)

milik Hendrywo Yuwijoyo yang berada pada kelas 25, yaitu; Pakaian, alas kaki, tutup kepala diduga terdapat kesamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan dengan merek BMW milik Bayerische Motoreen Werke Aktiengesellschaft berada pada kelas 12, yaitu; Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk bergerak di darat.

Kemudian, terhadap perkara tersebut adapun pertimbangan (*ratio decidendi*) majelis hakim dan berakhir dengan amar putusan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Kamar Perdata tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015 telah disepakati bahwa “gugatan pembatalan terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain untuk barang atau jasa yang tidak sejenis, gugatan itu harus dinyatakan “tidak dapat diterima” bukan ditolak, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjadi dasar pengaturan merek yang sama tetapi beda jenis masih harus diatur dalam Peraturan Pemerintah. Karena Peraturan Pemerintah tersebut belum diundangkan oleh Pemerintah, maka dapat dinyatakan belum terjadi pelanggaran merek;
- Dengan demikian dengan adanya Keputusan Rapat Pleno Kamar Perdatatanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 tersebut yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 03/BUA.6/H.S/SP/XII/2015, maka putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu tentang merek yang sama untuk barang tidak sejenis tidak lagi dipedomani;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BAYERISCHE MOTOREEN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali; Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Bayarische Motoreen Werke Aktiengesellschaft tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 79 K/Pdt.Sus-HKI/2014 tanggal 27 Oktober 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50/Pdt.Sus/Merek/2013/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 10 Desember 2013;

#### **M E N G A D I L I K E M B A L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan amar putusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal adanya persamaan merek pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis terdapat kekosongan hukum. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek Lama) yang menyatakan bahwa:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b (permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### 2.3.6 Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Merek

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UUMIG menyatakan bahwa, “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Dari definisi Hak atas Merek yang telah diberikan oleh undang-undang tersebut, maka didapat beberapa unsur penting sebagai berikut:

- a) merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara;
- b) hak eksklusif diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar;
- c) hak eksklusif yang diberikan dalam jangka waktu tertentu; dan
- d) hak eksklusif untuk menggunakan merek sendiri maupun memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain.

Sehingga, dapat diketahui bahwa Hak atas Merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar atau dengan kata lain, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya untuk mendapatkan Hak atas Merek sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUMIG yang menyatakan bahwa, “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

Hal-hal yang berkenaan dengan syarat dan tata cara pendaftaran merek diatur dalam ketentuan Pasal 4 UUMIG yang menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
  - (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
  - (5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
  - (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
  - (7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
  - (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemohon dalam hal ini secara nomenklatur ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UUMIG adalah pihak yang mengajukan Permohonan Merek atau Indikasi Geografis. Dalam hal permohonan pendaftaran merek diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang memiliki kesamaan kepentingan terhadap merek tersebut, maka diatur dalam ketentuan Pasal 5 UUMIG yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang salah seorang Pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui Kuasa.

- (4) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.

Dalam hal permohonan merek lebih dari satu kelas barang/jasa, maka diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUMIG yang menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam hal permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon yang berdomisili hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diatur dalam ketentuan Pasal 7 UUMIG yang menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui Kuasa.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Permohonan pendaftaran merek tersebut diajukan kepada Menteri sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UUMIG yang menyatakan bahwa, “Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri”, menteri yang dimaksud dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 UUMIG.

Pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, dapat diwakili oleh kuasanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUMIG, yang

dimaksud dengan Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 UUMIG, yang dimaksud dengan Konsultan Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan Permohonan kekayaan intelektual.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 UUMIG yang menyatakan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri dalam hal ini adalah Permenkumham 67/2016.

Dalam UUMIG ada beberapa kriteria suatu permohonan pendaftaran merek yang ditolak, salah satu di antaranya adalah suatu permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang tidak beriktikad baik. Penolakan terhadap permohonan pendaftaran merek dalam hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (3) UUMIG.

Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur, karena didasarkan adanya niat untuk membonceng, meniru, menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya. Akibat perbuatannya ini, pihak lain merasa dirugikan atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Misalnya, A memiliki merek yang sudah dikenal masyarakat umum sejak bertahun-tahun, kemudian ditiru demikian rupa oleh B yang ingin agar orang lain melihat merek dari produk yang dihasilkannya sama atau seolah-olah memiliki kaitan dengan merek produk yang dimiliki A.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Yusran Isnaini, Buku Pintar HAKI. Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 34-35.

Berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (3) UUMIG, yang dimaksud dengan Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Pemohon yang beriktikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk 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 iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut.

### **2.3.7 Pengalihan Merek**

Pengalihan merek adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemilik/pemegang Hak atas Merek yang bertujuan untuk mengalihkan Hak atas Merek yang dimilikinya itu kepada pihak lain. sehingga, dalam hal ini pihak yang mengalihkan Hak atas Merek kepada pihak lain secara otomatis berakibat hukum berupa kehilangan hak-haknya dan hak-hak tersebut berpindah kepada pihak yang menerima Hak atas Merek tersebut.

Pengalihan hak atas merek ini dilakukan dengan menyertakan dokumen yang mendukungnya, antara lain Sertifikat Merek serta bukti-bukti lain yang mendukung kepemilikan tersebut, kemudian wajib dimohonkan pencatatannya kepada Direktorat Merek untuk dicatatkan dalam Daftar Umum Merek. Pencatatan ini dimaksudkan agar akibat hukum dari pengalihan Hak atas Merek terdaftar tersebut berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Yang dimaksudkan dengan "pihak-pihak yang bersangkutan" di sini adalah pemilik Merek dan penerima pengalihan Hak atas Merek. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah penerima lisensi. Namun tujuan yang penting dari

adanya kewajiban untuk mencatatkan pengalihan Hak atas Merek adalah untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.<sup>18</sup>

Pengalihak Hak atas Merek ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 UUMIG yang menyatakan bahwa:

- (1) Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:
  - a. pewarisan;
  - b. wasiat;
  - c. wakaf;
  - d. hibah;
  - e. perjanjian; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar oleh Pemilik Merek yang memiliki lebih dari satu Merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua Merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama.
- (3) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimohonkan pencatatannya kepada Menteri.
- (4) Permohonan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (5) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (6) Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (7) Pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.
- (8) Pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat proses Permohonan pendaftaran Merek.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dengan Peraturan Menteri.

### **2.3.8 Lisensi Merek**

Berbeda halnya dengan pengalihan merek, Lisensi adalah hak yang diberikan oleh pemegang merek terdaftar kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut sesuai dengan perjanjian antara pemegang merek dengan pihak lain

---

<sup>18</sup> Andrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.93-94.

terhadap siapa hak tersebut diberikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 18 UUMIG diberikan definisi tentang lisensi, yaitu; Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar.

Memerhatikan definisi tentang lisensi yang diberikan oleh undang-undang, maka didapat beberapa unsur penting sebagai berikut:

1. lisensi berupa izin untuk menggunakan merek terdaftar;
2. lisensi diberikan oleh pemegang merek terdaftar terhadap pihak lain;
3. pemberian lisensi tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis; dan
4. pemberian lisensi tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, ketentuan-ketentuan tentang lisensi merek diatur dalam ketentuan Pasal 42 UUMIG yang menyatakan bahwa:

- (1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
- (2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
- (3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
- (4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
- (5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- (6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

yang membedakan antara pengalihan hak dengan lisensi adalah dimana dalam lisensi, pemegang merek terdaftar yang telah memberikan hak berupa izin kepada

pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut, masih memiliki hak untuk menggunakan mereknya sendiri bahkan untuk memberikan lisensi terhadap pihak ketiga sekalipun, sehingga dalam hal ini tidak terjadi pengalihan hak dari pemegang merek terdaftar (pemberi lisensi) terhadap pihak lain yang merupakan penerima lisensi. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 UUMIG yang menyatakan bahwa, “Pemilik Merek terdaftar yang telah memberikan Lisensi kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain”.