

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Latar Belakang dan Urgensi HKI**

Munculnya HKI sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas dari pembentukan organisasi perdagangan dunia atau WTO. Dalam putaran terakhir pada tahun 1994 di Maroko yang ditandatangani oleh sejumlah negara peserta konferensi pembentukan WTO. Indonesia sendiri telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Isu masalah HKI semakin muncul kepermukaan. Hal ini muncul karena masalah perdagangan yang dewasa ini semakin mengglobal dicoba untuk mengkaitkan dengan HKI melalui TRIPs. Prinsip dasar yang tercantum dalam TRIPs yaitu:

1. Perlakuan sama (*National Treatment*) terhadap semua warga negara.
2. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu.
3. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan.

Tujuan perlindungan HKI digunakan untuk inovasi teknologi atau penyebaran teknologi dalam menunjang kesejahteraan sosial ekonomi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Latar belakang munculnya WTO dapat dipahami bahwa masalah HKI berkaitan erat dengan dunia bisnis. Untuk itu, tidaklah mengherankan apabila para pelaku bisnis mengeluarkan banyak dana untuk melakukan penelitian dan pengembangan dari hasil yang sudah ada. Tujuan dari riset tersebut yaitu untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, ataupun melakukan suatu penelitian dalam bidang teknologi, yang hasilnya kelak dapat dijual.<sup>13</sup>

Situasi seperti ini, memang menuntut kreativitas yang cukup tinggi dari pelaku bisnis, investor dan kreator yang melahirkan hasil karya dan kreasi yang mempunyai nilai jual di kemudian hari. Hasil karya yang dilahirkan tersebut, disamping mempunyai nilai ekonomis, juga mempunyai implikasi yuridis. Hal ini disebabkan apabila dilihat dari sudut pandang hukum antara pihak yang melahirkan suatu kreasi dengan hasil kreasinya ada hubungan yang erat. Hubungan hukum yang dimaksud yaitu adanya hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang bersangkutan, baik hak moral yang berarti namanya sebagai pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun hak ekonomis yang berarti berhak menikmati hasil dari penjualan hasil karyanya. Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal dengan HKI.<sup>14</sup>

HKI sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia adalah hak perorangan (*private rights*) yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum menjadi sangat

---

<sup>20</sup> Sentosa Sembiring, Op. Cit., h. 11.

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 12.

dibutuhkan ketika karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia ini memiliki nilai dan manfaat ekonomi di setiap penggunaannya, terutama kepada yang berhak menikmatinya. Dengan melekatnya pemanfaatan ekonomi kepada karya-karya intelektual manusia, maka menumbuhkan konsepsi kekayaan baik di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun teknologi. Dalam banyak hal, kekayaan intelektual yang ada, mulai dari Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, hingga Merek telah menjadi ciri khas dan sistem usaha yang tidak dapat dipisahkan.

Maksud perlindungan hukum terhadap HKI tidak hanya terbatas kepada karya-karya si pencipta, penemu, atau pendesain saja, tetapi juga kepada orang atau pihak lain agar:

1. timbul kesadaran akan pentingnya daya kreasi dan inovasi intelektual sebagai kemampuan berbasis keterampilan ;
2. membentuk kemampuan daya saing industri, perdagangan, dan iklim investasi; dan
3. timbul dorongan terhadap daya cipta, kreasi, dan inovasi di luar karya-karya yang sudah ada dan dilindungi.<sup>15</sup>

Selaras dengan maksud perlindungan hukum tersebut di atas, maka tujuan terbesar perlindungannya adalah menciptakan dan menumbuhkan kompetisi, mengingat kompetisi adalah sentra pada pasar ekonomi, dengan cara:

1. mencegah pemalsuan atau pemakain karya-karya intelektual tanpa izin dari yang berhak;
2. meningkatkan nilai ekonomi usaha ; dan

---

<sup>15</sup> Fajar Sugianto, Op. Cit., h. 1.

3. meningkatkan gairah pencipta, penemu, atau pendesain dan dunia usaha untuk terus berkreasi.

#### **2.1.1 Manfaat HKI**

1. Perlindungan hukum berupa kepastian hukum kepada pencipta, penemu, atau pendesain terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektualnya oleh pihak lain.
2. Meningkatkan persaingan sehat dengan cara memberikan perlindungan atas kreasi intelektualnya terhadap tindak pembajakan dan perbuatan curang lainnya.
3. Perlindungan hukum semacam ini selain memberikan kepastian hukum dan ketenangan bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain, juga dapat mengambil langkah hukum terhadap jenis-jenis pelanggaran terhadap kekayaan intelektualnya.
4. Pencipta, pendesain, atau penemu yang dilindungi adalah sebagai pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.
5. Bagi pemerintah, adanya citra positif terhadap pelaksanaan prinsip keseimbangan melalui harmonisasi antara kepentingan nasional Indonesia dengan kepentingan sesama negara anggota masyarakat internasional.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 2.

### **2.1.2 Pengertian Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual**

Definisi Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual dari beberapa perspektif:

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia, hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
2. Kekayaan Intelektual adalah hasil karya manusia yang berasal dari pemikiran intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, desain maupun bentuk-bentuk karya lainnya yang dapat dimanfaatkannya secara ekonomis.

### **2.1.3 Hak Eksklusif Pada Hak Kekayaan Intelektual**

Hak atas kekayaan intelektual ini tidak diberikan dalam bentuk hak milik tetapi Hak Eksklusif yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Diberikan oleh Negara kepada penemu/ pencipta/ perancang atas hasil karya cipta dan karsa;
- b. Hasil karya manusia yang berasal dari pemikiran intelektualnya;
- c. Bersifat hak monopoli untuk memperbanyak hasilnya sendiri (diri sendiri atau dilisensikan);
- d. Memiliki jangka waktu tertentu; dan

- e. Dapat dimanfaatkan secara ekonomis, sendiri maupun bersama-sama (izin dari pemegang hak).

Hakikat HKI adalah adanya suatu kreasi. Kreasi ini mungkin dalam bidang kesenian, bidang industri, ilmu pengetahuan ataupun kombinasi dari ketiganya. Apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh negara. Prosedur yang dimaksud di sini adalah melakukan pendaftaran HKI di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Perlunya melakukan pendaftaran tersebut mengingat, di era globalisasi ini arus informasi datang begitu cepat bahkan hampir tidak ada batas antar negara. Sehingga tidak mengherankan apabila HKI merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh seluruh pelaku bisnis, karena dianggap dapat mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol.<sup>17</sup>

#### **2.1.4 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

A. Secara umum digolongkan menjadi:

1. Hak cipta (*copyright*)
2. Hak kekayaan industri (*industrial property*):
  - a. Hak paten (*patent*)
  - b. Hak merek (*trademark*)
  - c. Hak produk desain (*industrial design*)
  - d. Rahasia dagang (*trade secret*)

---

<sup>17</sup> Sentosa Sembiring, Op. Cit., h. 13.

- e. Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition practices*)

B. Secara konseptual digolongkan menjadi:

- 1. HKI Komunal
  - a. *Traditional Knowledge* (pengetahuan tradisional);
  - b. *Folklore* (ekspresi budaya tradisional)
  - c. *Geographical Indication* (Indikasi Geografis)
  - d. *Biodiversity* (Keanekaragaman Hayati)
- 2. HKI Personal (*ibid*, penggolongan umum)

C. Menurut TRIPS:

- 1 Hak cipta dan hak terkait lainnya
- 2 Merek dagang
- 3 Indikasi geografis
- 4 Desain produk industri
- 5 Paten
- 6 Desain *layout* (topografi)
- 7 Perlindungan informasi yang dirahasiakan
- 8 Pengendalian atas praktek persaingan curang

D. Undang-undang HKI Indonesia:

- 1 UU 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- 2 UU 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 3 UU 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

- 4 UU 32 Tahun 2000 tentang Desain Rangkaian Tata Letak Sirkuit Terpadu
- 5 UU 14 Tahun 2001 tentang Paten
- 6 UU 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 7 UU 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

## **2.2 Tinjauan Umum Merek**

### **2.2.1 Sejarah dan Perkembangan Merek**

Merek menurut UUM 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 kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pada dasarnya, merek dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa serta pada undang-undang merek juga dikenal merek kolektif.

Sebenarnya, merek sudah digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal-usul barang. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek makin berperan untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan.

Di Inggris, bahkan di Australia, pengertian merek justru berkembang pesat dengan mengikut sertakan bentuk tampilan produk di dalamnya.



Perkembangan ini mencerminkan adanya kualitas untuk membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk.<sup>18</sup>

Peraturan merek yang pertama kali diterapkan Inggris adalah hasil adopsi dari Prancis tahun 1857 dan kemudian membuat peraturan tersendiri, yakni *Merchandise Act* tahun 1862 yang berbasis hukum pidana. Tahun 1883 berlaku Konvensi Paris mengenai hak milik industri (paten dan merek) yang banyak diratifikasi negara maju dan negara berkembang. Kemudian, tahun 1973 lahir pula perjanjian Madrid, yakni perjanjian internasional yang disebut *Trademark Registration Treaty*.

Di Indonesia terdapat UU Merek sejak 1885 (*Industieele Eigendom*), melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indie 1885-109* lalu diganti menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, untuk menggantikan UU merek kolonial belanda, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan menyesuaikan terhadap TRIPs.

UUM melindungi *first to use* dan *first to file system* karena semakin maraknya pelanggaran merek dan Indonesia telah mengikuti konvensi-konvensi internasional maka prinsip *first to use* mengalami pergesaran menjadi *first to file system*. UUM lebih menyarankan menggunakan *first to file system* untuk melindungi pemohon yang beriktikad baik mendaftarkan

---

<sup>18</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, h. 7.

mereknya pertama kali. Merek harus didaftar dengan itikad baik. Itikad baik ini sangat penting dalam hukum merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputasi pemilik merek.<sup>19</sup> Menurut Pasal 4 sampai Pasal 6 UUM Indonesia, terdapat kualifikasi merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak, yaitu:

Pasal 4 UUM ditentukan :

“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik.”

Dalam Pasal 5 UUM ditentukan :

“Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

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

Pasal 6 ayat (1-3) UUM ditentukan :

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 8.

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; dan
- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

UUM Indonesia juga diatur mengenai indikasi geografis dan indikasi asal. Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang berdasarkan faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi kedua hal tersebut memberikan ciri dan kualitas tertentu terhadap barang yang dihasilkan oleh adanya faktor geografis, indikasi asal dilindungi hukum, tetapi tanpa melalui pendaftaran.

Suatu hal penting dalam HKI terhadap merek adalah perlindungan terhadap merek terkenal. *Economic interest* atas merek terkenal diakui dalam perjanjian internasional *World Intellectual Property Organization* (selanjutnya disebut WIPO)<sup>20</sup> yang juga diatur kemudian oleh negara-negara Amerika, Australia, Inggris, dan Indonesia. Ciri spesifik dari merek terkenal adalah bahwa reputasi dari nama merek tidak terbatas pada produk tertentu atau jenis tertentu, misalnya Marlboro yang tidak hanya digunakan sebagai produk rokok, tetapi juga digunakan pada pakaian, panther tidak hanya untuk jenis kendaraan, tetapi juga produk minuman. Perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan

---

<sup>20</sup> Awal mula dari WIPO telah terbentuk sejak tahun 1883, WIPO merupakan organisasi dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang HAKI. Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan 184 negara yang berpartisipasi dalam WIPO untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAKI seperti patent, copyrights dan trademarks. Dalam konvensi WIPO tersebut disebutkan bahwa tujuan dari organisasi ini adalah mempromosikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia.

tidak hanya berhubungan dengan jenis bafrang-barang di mana merek didaftarkan.

Reputasi dalam dunia perdagangan dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan atau kegagalan dari suatu perusahaan. Pebisnis dengan sengaja memasang iklan untuk membangun reputasi produk maupun untuk mengenalkan produk baru di pasaran dan mempertahankan reputasi yang sudah ada sebelumnya. *Passing off* melindungi pemilik reputasi dari pihak-pihak yang akan membonceng keberhasilan mereka sehingga para pembonceng tidak dapat lagi menggunakan merek, kemasan atau indikasi lain yang bisa mendorong konsumen yakin bahwa produk yang dijual mereka dibuat oleh orang lain. Seorang penggugat dalam hal ini harus dapat membuktikan bahwa penggugat memiliki reputasi, tergugat menipu konsumen untuk berasumsi bahwa produk itu miliknya dan bukan milik penggugat dan penipuan itu berakibat menimbulkan kerugian terhadap penggugat.

Seiring berkembangnya perdagangan internasional, terwujudlah persetujuan TRIPs yang memuat norma standar perlindungan hak atas kekayaan intelektual, termasuk didalamnya tentang hak merek. Indonesia pun telah meratifikasinya pada tahun 1997.<sup>21</sup> Setiap revisi UU merek Indonesia dimaksudkan untuk selalu mengikuti perkembangan global, khususnya dalam perdagangan internasional, menyediakan iklim

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 9.

persaingan usaha yang sehat dan menghadaptasi konvensi-konvensi internasional.

Konvensi internasional tentang merek sebenarnya sudah ada sejak lama, yakni Konvensi Paris. Konvensi ini disusul dengan perjanjian Madrid, konvensi Hague serta Perjanjian Lisabon. Dari semua konvensi tersebut, yang menjadi dasar perlindungan merek adalah Konvensi Paris. Pada tahun 1934, ketika Indonesia masih dijajah kolonial Belanda, sebenarnya Hindia Belanda telah menjadi anggota Uni Paris. Dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia tidak secara otomatis tetap menjadi anggota Konvensi Paris. Pada tahun 1953, Indonesia kembali menjadi anggota Uni Paris setelah mengadakan permohonan atau pernyataan tertulis secara sepihak untuk turut serta pada konvensi tersebut. Namun demikian pada saat itu Indonesia mengadakan reservasi terhadap pasal-pasal penting sehingga kemudian reservasi tersebut dicabut pada tahun 1997.<sup>22</sup>

### **2.2.2 Pengertian Umum Merek**

Pengertian beberapa istilah berikut ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang umum digunakan dalam ruang lingkup Merek adalah sebagai berikut:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 10.

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2. 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-barang sejenis lainnya.
3. 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-jasa sejenis lainnya.
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. Merek merupakan “tanda pembeda” dalam satu klasifikasi barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan, baik pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek pihak lain.
6. Unsur-unsur persamaan menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia:
  - a. bunyi pengucapan
  - b. bentuk
  - c. cara penempatan
  - d. cara penulisan

- e. kombinasi unsur-unsur di atas
- f. pada barang atau jasa sejenis/sekelas

### **2.2.3 Syarat dan Fungsi Merek**

Suatu merek dapat dilindungi hukum maka harus dilakukan pendaftaran merek. Dalam proses aplikasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut:

1. Memiliki daya pembeda.
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa.
3. Tidak bertentangan dengan morlitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
4. Bukan menjadi milik umum
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.<sup>23</sup>

Hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,



3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas

#### **2.2.4 Obyek Perlindungan**

Perlindungan atas merek diberikan yang diperbolehkan oleh hukum menjadi merek terdaftar, berupa:

1. Perlindungan atas Merek

Hak atas Merek: hak eksklusif yang diberikan Negara kepada “Pemilik Merek Yang Terdaftar” dalam daftar umum Merek untuk jangka waktu tertentu, baik menggunakan sendiri atau memberi izin kepada seorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk menggunakannya.

2. Hal penting yang perlu diketahui

Perlindungan atas Merek Terdaftar yaitu adanya Kepastian Hukum atas Merek Terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan. Sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas Merek Terdaftar.

### **2.2.5 Status Pendaftaran**

Dalam pendaftaran merek dikenal dua sistem pendaftaran, yakni: sistem deklaratif dan sistem konsitutif. Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa yang sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pihak pemilik merek serupa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Dalam sistem konsitutif, pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak yang lain harus menghormati haknya. Terhadap merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan dan di masyarakat, tetapi tidak didaftarkan, akan tetap diberikan perlindungan hukum.

### **2.2.6 Pengalihan Merek**

1. Merek merupakan kekayaan dan dikategorikan sebagai benda bergerak, maka kepemilikannya dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara:
  - a. Pewarisan;
  - b. Hibah;
  - c. Wasiat;
  - d. Perjanjian tertulis; atau

- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Cara-cara pengalihan di atas tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil.
3. Lisensi:
- a. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemelik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang jasa dan jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
  - b. Tujuan utama pemeberian lisensi: untuk memberi kesempatan kepada pihak yang bukan pemegang hak atas merek agar dapat memanfaatkan merek terdaftar, sekaligus pemegang hak atas merek dapat menerima imbalan atau royalti atas hasil ciptaannya.
  - c. Pemegang hak atas merek berhak memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar tersebut baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang telah didaftarkan.
  - d. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal agar mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

- e. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

### **2.2.7 Pelanggaran Hak Merek**

Apabila terjadi pelanggaran terhadap merek, maka penggugat harus dapat membuktikan bahwa merek yang milik tergugat adalah:

1. Memiliki persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk atau jasa tergugat.
2. Memiliki persamaan pada pokoknya terhadap merek yang dimiliki penggugat.<sup>24</sup>

Pada Pasal 76 UUM ditentukan: “ Bahwa pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

1. Gugatan ganti rugi
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pasal 78 UUM selanjutnya menyatakan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memrintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h.11.

dan perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

Selain tuntutan perdata, negara masih dapat melaksanakan sidang pidana. Ketentuan pidana dalam pelanggaran merek, indikasi geografis, dan indikasi asal diatur dalam Pasal 90-95 UUM (Pasal 90) disebutkan, “Bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak satu milyar.”<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 12.