

BAB II

LANDASAN TEORI

Di dalam pembahasan penulisan skripsi ini tentunya dibutuhkan suatu kondisi teori-teori yang mendukung dan di butuhkan di dalam mengkaji masalah sengketa Merek rumah makan ayam lepaas. Ada pun menjadi uraian teori skripsi ini adalah sebagai berikut :

2.1. Uraian teori

2.1.1. Pengertian Merck Secara Umum

Sebelum tahun 1961 UU Merek kolonial tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan pasal-pasal peralihan dalam UUD 1945 dan UU RIS serta UU sementara 1950 UU merek 1961 kemudian mengganti UU Merek kolonial dan pengertian merek secara menurut Undang-undang Merek pasal (1) ayat 1 didefinisikan sebagai sebuah tanda yang terdiri dari :

1. Gambar
2. Nama
3. Kata
4. Huruf
5. Angka-angka
6. Susunan warna
7. Atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa¹¹

¹¹ "Tim lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Bandung 2011 Hhn. 133.

Selain itu menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga yang memberikan pendapat tentang merek yaitu :

1. Menurut H.MN. PURWO SUTJIPTO S.H Memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat di bedakan dengan benda yang lain yang sejenis.¹²
2. Menurut T. Mulya Lubis, Merek didefinisikan sebagai sebuah tanda yang pada dirinya terdapat daya pembeda yang cukup (*double of distinguishing*) dengan barang-barang lain yang sejenis, harus ada daya pembeda, jika tidak ada daya pembeda, jika tidak ada daya pembeda maka tidak mungkin disebut sebagai merek.¹³
3. Menurut Harsono Adisumanto, S. H., MPA. Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan temak dengan memberikan tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dan nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.¹⁴

Jadi sebagai tanda pada produk yang di perdagangkan, dan tentunya harus berbeda dengan merek barang atau jasa sejenis lainnya yang sudah terdaftar, maka

¹² Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo, jakarta, 2013, Hlm 343.

¹³ W. J. S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1982).

¹⁴ Harsono Adiputro, *Hak Milk Perindustrian*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm.149.

mereka akan mempunyai kesamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya tidak di daftarkan oleh kantor merek atau diajukan oleh para pihak yang berkepentingan.¹⁵

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang di perdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lain nya.¹⁶

2.1.2. Fungsi Merck

Fungsi utama dan sebuah merek adalah agar konsumen dapat mencirikan suatu produk (baik itu barang maupun jasa) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai harus mampu membedakan dengan mudah antara produksi yang asli dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.¹⁷

Untuk memungkinkan satu perusahaan dapat membedakan dirinya dari produk yang dimiliki terhadap apa yang dimiliki oleh para pesaingnya, maka merek menjadi peran penting dalam pencitraan dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra, dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama

¹⁵ Amran B ., *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*, Medan 2010 Hlm. 142.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ World Intellectual Property Organization - WIPO, *Membuat Sebuah Merek :Kamar Dagang dan Industri Indonesia*, 2008 Hlm 4

baik perusahaan. Konsumen sering memakai faktor emosional pada merek tertentu, berdasarkan serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur-fitur yang terwujud dalam produk-produk yang dimiliki merek tersebut.

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.¹⁸

Fungsi utama merek (terjemahan umum dalam bahasa Inggrisnya adalah *trademark; brand*, atau logo) adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa, atau pihak pembuat/penyediannya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang/jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai property atau sesuatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu, dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya, kecuali atas izin pemilik.¹⁹ Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis. Pada umumnya, suatu produk barang dan jasa tersebut dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu di sini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan merek. Wujudnya dapat berupa suatu gambar, nama,

¹⁸ Sudargo Gautama dan Rizwanto Wmata Hlm 34

¹⁹ Munandar, Hans dan Saliy Sitanggang, Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya, Jakarta, Erlangga, esensi, 2009, hal.50

kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut.²⁰

Untuk memenuhi fungsinya, merek digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. fungsi merek menurut Dirjen HKI adalah sebagai :

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *good will* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.
3. Jaminan atas suatu mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menggantungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang dan jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/Negara asalnya.²¹

²⁰ Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hal 320.

²¹ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (pertanyaan & jawabannya), (Jakarta : Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM,2001),Hal. 42

2.1.3. Jenis-jenis Merek Berdasarkan Tujuan Produk

A. Merek Citra

Biasanya merek ini membeikan manfaat berupa keuntungan bagi sipemakai merek untuk mengekspresiasikan diri mereka. Merek yang dianggap akan mampu mendorong citra dari si pengguna produk atau jasa.

Misalnya akan membagun usaha butik untuk kalangan atas dengan nama KAYA. Setiap orang yang berkunjung dan membeli produk dari butik kaya akan merasa citra diri dan status sosial mereka akan naik di mata teman-temannya.²²

B. Merek Dagang

Merek dagang merupakan merek yang di gunakan pada barang yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang lain.

C. Merek Kolektif

Adalah merek yang di gunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau hal sejenis lainnya.²³

2.1.4. Persyaratan Merck

Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pun badan hukum yang ingn memakai suatu merek, agar supaya merek dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan,

²² [Http:bisnisukm.com](http://bisnisukm.com). Diakses Pada Tanggal 2 Maret 2015.

²³ [Http: vegadadu.blogspot.com](http://vegadadu.blogspot.com). Path Tanggal 3 Maret 2015.

tanda yang dipakai haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dan produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.

Karena adanya merek barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Sudargo Gautama mengemukakan bahwa :

“Merek ini hams merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya: bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusannya. Bentuk yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau doos, tubuh dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warna-warna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek”.²⁴

Di samping hal-hal yang tersebut di atas, perlu kiranya menguraikan lebih lanjut, tentang merek yang bagaimana yang tidak diperbolehkan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Menurut Pasal 5 UU Merek tahun 2001, merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:²⁵

²⁴ Sudargo Gautama, *Op. Cit.*, hal. 34.

²⁵ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, *Op. Cit.*, Pasal 5.

- 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 pendaftaran.

Untuk lebih jelasnya, Sudargo Gautama mengemukakan ketika membahas UU Merek tahun 1961 yang juga masih relevan untuk uraian ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum

Tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.

Di dalam lukisan-lukisan kiranya tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambaran-gambaran yang dari segi keamanan atau segi penguasa tidak dapat diterima karena dilihat dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek, jika tanda-tanda atau kata-kata yang terdapat dalam sesuatu yang diperkenankan sebagai merek dapat menyinggung atau melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.

b. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda

Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaannya tidak dapat dianggap sebagai merek. Sebagai contoh: Lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukkan suatu sifat barang, seperti misalnya ‘istimewa’, “super”, “sempurna”.

Semua ini menunjukkan pada kualitas suatu barang, juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya ‘kecap’ untuk barang kecap, merek “sabun” untuk sabun dan sebagainya.

Misalnya perkataan “super”, menunjukkan suatu kualitas atau mempropagandakan kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembedaan untuk diterima sebagai merek.

c. Tanda milik umum

Tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi orang-orang tertentu. Misalnya disimpulkan di dalam kategori tanda lukisan mengenai “tengkorak manusia dengan dibawahnya ditaruh tulang bersilang”, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia Internasional sebagai tanda bahaya. Kemudian juga tidak dapat, misalnya dipakai merek suatu lukisan tentang “tangan yang dikepal dan ibu jari ke atas”, yang umum dikenal sebagai suatu tanda pujian atau ‘jempol”.

Kemudian juga dapat dianggap sebaga milik umum, misalnya perkataan “Pancasila” dan sebagainya.

- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran

Selanjutnya yang dimaksudkan dengan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran seperti merek “kopi atau gambar kopi” untuk produksi kopi. Contoh lain merek “mobil atau gambar mobil” untuk produk mobil. Maksudnya agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan ada kemungkinan orang lain akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.²⁶

Selanjutnya Pasal 6 UU Merek tahun 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek, yaitu:²⁷

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
 - a) Mempunyai persamaan pada pokok 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 yang terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
 - c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

²⁶ Sudargo Gautama, Op. Cit., hal. 35.

²⁷ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Op. Cit., Pasal 6.

2. Ketentuan sebagaimana yang 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 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 dan yang berhak.
 - b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblemen negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dan pihak yang berwenang.
 - c) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau tempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dan pihak yang berwenang.

Pemakaian suatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup hingga diterima sebagai merek.

2.1.5. Permohonan Pendaftaran Merek

Syarat-syarat yang harus di penuhi dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek ke Direktorat Jendral Haki.

1. Mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap empat yang diketik dalam bahasa Indonesia di blangko formulir permohonan yang telah disediakan dan

harus ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya.yang berisi hal-hal tanggal bulan dan tahun permohonan, nama lengkap warganegaraan dan alamat pemohon, dan nama alamat lengkap kuasa jika pemohon diajukan melalui kuasa, nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas²⁸

2. Surat permohonan mendaftarkan merek di lampirkan beberapa dokumen seperti jenis barang foto copy yang dilegeskan bagi pemohon yang berasal dari laur negeri sesuai dengan ketentuan UU harus melihat tempat kedudukan, foto copy akta pendirian yang telah di sahkan oleh notaris jika permohonan di ajukan atas nama badan hukum, foto copy peraturan pengguna merek kolektif jika merek diajukan kolektif, surat kuasa khusus jika pemohon di kuasakan, surat pernyataan bahwa merek yang di mintakan pendaftaran adalah miliknya.²⁹

2.1.6. Pelanggaran Merek

Ada dua macam pemeriksaan khusus pelanggaran merek. Jika salah satu terpenuhi penggugat akan menang penggugat harus membuktikan bahwa merek tergugat :

1. Memiliki persamaan pada pokok terhadap merek yang dimiliki penggugat
2. Persamaan yang menyesatkan konsumen pada saat membeli produk jasa tergugat

²⁸ Muhamad firmansyah.,*Tata Cara Mengurus HAKI*, jakarta 2008 Him. 55.

²⁹ Ibid

Merek tergugat akan melanggar merek penggugat jika cenderung menipu konsumen sehingga membingungkan bagi konsumen sampai pada batas di mana mereka kebingungan dan kemudian keliru membeli produk yang salah.³⁰

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakannya merek mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau pun jasa yang sejenis berupa :

1. Gugatan ganti rugi
2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.³¹ Dan gugatan tersebut di ajukan ke pengadilan niaga.

2.1.7. Penyelesaian Sengketa Merek

Apabila seseorang melakukan pelanggaran merek seperti pemalsuan maka pemilik merek dapat menyelesaikannya melalui jalur hukum baik melalaui proses gugatan perdata di pengadilan atau pun melalaui luar pengadilan yakni alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi atau pun arbitrase.³²

Dalam pasal (76) Undang-Undang merek dikatakan pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepengadilan niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau pun jasa yang sejenis. Gugatan yang di ajukan dapat berupa gugatan ganti rugi.

³⁰ Tim lindsey, *Op. Cit.* Him 147.

³¹ OK. Saidin. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Gratindo Persada, Jakarta, 2004, him.400.

³² Yusran Isnaini. *Buku pintar HAKI*, Ghalia Indonesia, Bogor 2010 HIm.40.

Gugatan tidak hanya diajukan oleh pemilik merek terdaftar namun dapat juga dilakukan oleh penerima lisensi merek tersebut, baik di lakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek.

Hal yang di perlu di perhatikan adalah selama masih dalam pemeriksaan di pengadilan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Hakim agar tergugat dapat menghentikan produksi dan peredaran barang atau pun jasa yang melanggar hak merek.

Di samping itu yang dirugikan (pemilik merek atau penerima) berdasarkan bukti-bukti yang cukup dapat di minta atau mengajukan permohonan kepada hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara yang isi nya :

1. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek.
2. penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran³³

2.1.8. Penghapusan Pendaftaran Merek Dan Daftar Umum Merek

Pemohon yang beriktikat tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur, karena di dasarkan adanya niat untuk membonceng atau meniru ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya akibat perbuatan ini pihak lain merasa dirugikan atau menimbulkan kondisi persaingan curang atau menyesatkan konsumen³⁴

³³ Ibid.

³⁴ Yusran Isnaini. Op Cit, him 34.

Penghapusan pendaftaran merek dan daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa direktorat jendral atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan penghapusan daftar merek dapat dilakukan.

1. Merek tidak digunakan selama 3 tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau pun jasa, sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.
2. Merek digunakan untuk jenis barang atau pun jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau pun jasa
3. Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya seluruh barang atau pun jasa
4. Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan dapat pula di ajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan³⁵

2.1.9. Perpanjangan Pendaftaran Merek

Menurut UU Merek Tahun 2001 jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama (Lihat Pasal 35 ayat (1) UU Merek Tahun 2001). Sedangkan pendaftaran merek berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang (Lihat Pasal 28 UU Merek Tahun 2001).

Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis oleh pemilik dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.

³⁵ [Http://IMerek.Paten-Nurdin.biogspot.com](http://IMerek.Paten-Nurdin.biogspot.com). Diakses pada tanggal 19 Februari 2015.

UU Merek Tahun 2001 juga menentukan persyaratan untuk persetujuan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratan itu meliputi:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan. (Lihat Pasal 36 UU Merek Tahun 2001).

Bukti bahwa merek masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya disertakan pada surat permintaan perpanjangan pendaftaran. Bukti tersebut dapat berupa surat keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang kegiatan usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan.

Permintaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan di atas akan ditolak oleh Dirjen HAKI. Penolakan itu akan disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasan penolakannya.

Demi kepastian hukum maka perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.³⁶

³⁶ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Pasal 28, Pasal 35 ayat (1), Pasal

Akibat Hukum Pelanggaran Merck

Pelanggaran terhadap merek biasanya mempunyai motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah, dengan mencoba, meniru, atau memalsu merek-merek yang sudah terkenal dimasyarakat. Tindakan ini dapat merugikan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti masyarakat, baik pihak produsen maupun konsumen selain itu negara juga banyak dirugikan. Seseorang pemilik merek atau penerima lisensi merek dapat menuntut seseorang yang tanpa ijin menggunakan merek miliknya. Disini yang dimaksud dengan Pelanggaran.

Merek adalah pelanggaran terhadap hak pemilik merek dagang dan merek jasa terdaftar yang berupa pelanggaran hak-hak keperdataan maupun pelanggaran pidana merek.

Sebagaimana diketahui bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar. Karena merupakan hak khusus, maka pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa ijin dan pemilik merek yang sudah terdaftar.

Tuntutan pelanggaran atas hak merek secara pidana Undang-Undang merek No.15/2001 menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek sebagai pelanggaran dan delik kejahatan. Delik pelanggaran secara jelas disebut dalam pasal 94, yakni ; “barang siapa memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, 91, 92 dan atau 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”.

Pasal 90 “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan” Pasal (91) “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis yang diproduksi Pasal (92) ayat 1 “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar “Pasal (92) ayat 2 “barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar “Pasal (92) ayat 3 “Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi Geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 2 “Pasal 93 barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut.³⁷

³⁷ Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

2.2. Kerangka Pemikiran

Di dalam Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merek di jelaskan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan di gunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dan di dalam Undang-undang No 15 tahun 2001 tentang Merek di sebutkan juga hak atas merek, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori untuk mendukung kerangka pemikiran, yaitu teori sistem hukum (*lawrence M.friedman*).

Teori Sistem Hukum (Lawrence Friedman)

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Friedman.

Struktur Hukum

Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dan sistem tersebut yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Contoh dalam pengesahan merek oleh Dirjen HAKI, yaitu: Permohonan diajukan kepada Dirjen HAKI, permohonan ditandatangani pemohon, Dirjen HAKI melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan merek, Dirjen HAKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan, Dirjen HAKI mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Subtansi Hukum

Subtansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. Contohnya: Dirjen HAKI dalam menerima permohonan pendaftaran merek seharusnya memeriksa apakah merek yang di daftarkan sudah ada yang di daftar sebelumnya atau tidak, agar supaya tidak terjadi sengketa antara pemilik merek yang sudah di daftar pertama dengan pendaftar merek baru tetapi sama mereknya.

Budaya Hukum

Budaya hukum adalah elemen sikap dan nilai sosial. Contohnya: di dalam kebudayaan masyarakat Indonesia ada disebut sifat kekeluargaan, yang mana dalam penggunaan merek, seorang pemilik merek akan memberikan lisensi kepada pemegang merek.

2.2.1. Kerangka Teoritis

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu peneliti, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenaran serta teori biasanya merupakan ikhtisar dan pada hal-hal yang telah di ketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang di teliti.³⁸

³⁸ Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012 Hlm.121.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan khusus. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.³⁹

2.2.2 Kerangka Konsepsional

Suatu kerangka konsepsional merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan di teliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan di teliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dan gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya di namakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁴⁰

Pengertian merek secara menurut Undang-undang Merek pasal (1) ayat 1 didefinisikan sebagai sebuah tanda yang terdiri dari :

1. Gambar
2. Nama
3. Kata
4. Huruf
5. Angka-angka
6. Susunan warna
7. Atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

³⁹ Zainuddin Au, Metode Penelitian Hukum, sinar grafika, jakarta, 2010 Hlm 79.

⁴⁰ Soerjono soekanto, Op Cit, Him. 132.

Dan menurut para sarjana. Menurut H. M N. PURWO SUTJIPTO S.H Memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat di bedakan dengan benda yang lain yang sejenis.

Jenis-jenis Merek Berdasarkan Tujuan Produk

Merek Citra.

Merek Dagang

Merek Kolektif

2.3. Hipotesa

Secara sederhana dapat di katakan, bahwa sumber utama di hipotesa adalah pemikiran dari penulis mengenai gejala-gejala yang ditelitinya. Pikiran-pikiran tersebut akan timbul setelah mengadakan tukar pikiran atau diskusi dengan teman-teman atau para ahli. Kadang-kadang suatu hipotesa timbul, setelah seorang secara tekun mengamati suatu gejala tertentu selain itu, maka hipotesa dapat pula di ambil secara teori-teori yang ada.⁴¹

Di karenakan sumber utama dari hipotesa adalah pikiran dari penelitian mengenai gejala-gejala yang ingin di telitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut :

1. Ada pun penyebab permohonan pendaftaran merek yang telah terdaftar adalah menurut posita gugatan putusan no. 01/Merek/2013/Pn.Niaga/Medan penyebab iktikat tidak baik atau merek yang telah terdaftar tersebut dilakukan untuk

⁴¹ Seorjono Soekan, Op cit, 2012 Him. 154.

menguasai sendiri seluruh keuntungan (omset) dari hasil kerja keras penggugat yang telah berusaha payah membangun dan membesarkan merek Rumah Makan Ayam Lepaas tersebut sejak awal, yang kemudian menimbulkan kerugian baik material maupun imateril.

2. Akibat permohonan pendaftaran merek yang beriktikak tidak baik adalah bahwa berdasarkan pasal (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, pendaftaran merek yang beriktikak tidak baik wajib dibatalkan dan di coret dari daftar umum merek di direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia dan mengumumkannya dalam berita resmi merek melalui putusan Pengadilan Niaga Medan.⁴²
3. Penyelesaian Sengketa Merek Rumah Makan Ayam Lepaas ada pun penyelesaian sengketa merek menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ialah pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, berupa gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan pengguna merek tersebut.

⁴² Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek Op Cit Hlm 35