

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Tentang Merek

2.1.1. Pengertian Merek

Merek sangat penting dalam dunia bisnis khususnya bidang periklanan dan pemasaran, karena publik sering mengaitkan suatu image tertentu, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi pernyataan yang sangat berharga secara komersil. Merek suatu perusahaan sering kali lebih bernilai dibandingkan dengan aset rill perusahaan tersebut.¹¹

Sebelum kita menelusuri lebih jauh mengenai merek perusahaan dan merek jasa pertama-tama perlu adanya penentuan defenisi dari perkataan merek, agar kita dapat berpedoman pada pengertian yang sama dalam melakukan pembahasan, guna memperoleh hasil atau tidak mendekati sasaran yang hendak dicapai.

Dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tentang Merek diberikan suatu defenisi tentang merek yaitu: tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna ata kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dalam pengertian tentang merek sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, kategori yang dapat dikatakan sebagai merek adalah banyak bisa berupa apa saja.

¹¹ Abi, Jumroh, 2012. "*Hak Kekayaan Intelektual*", Medan Area University Press. Hal.

Selain itu ada juga beberapa sarjana memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

1. Purwo Sutjipto memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹²
2. Soekardono memberikan rumusan bahwa merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitas barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.¹³
3. Harsono Adisumarto merumuskan bahwa merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan ditempat 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 dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.¹⁴
4. Iur Soeryatin mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu suatu merek digunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang

¹² Purwo, Sutjipto, 2012. *“Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia”*, Djambatan, Jakarta. H al. 82

¹³ Sukardono, 2003. *“Hukum Dagang Indonesia”*, Dian Rakyat, Jakarta. Hal. 149

¹⁴ Harsono, Adisumarto, 1990. *“Hak Milik Perindustrian”*, Akademika Pressindo, Jakarta. Hal. 44

bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.¹⁵

Dari pendapat-pendapat sarjana tersebut maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa yang diartikan dengan perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

2.1.2. Sistem Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU Nomor 19 Tahun 1992 dan UU Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif menurut UU Nomor 21 Tahun 1961.

Secara internasional ada dikenal empat sistem pendaftaran merek yaitu:

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan dalam undang-undang, misalnya

¹⁵ Suryatin, 2000. "*Hukum Dagang I dan II*", Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 84

tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh Negara Perancis, Belgia dan Rumania.

2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang dan Indonesia.
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh Negara antara lain Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil dan Australia.
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya.

Permohonan pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Ini dipakai oleh Negara Swiss.

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya.

Berbeda dengan sistem deklaratif dan sistem konstitutif baru akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang. Oleh karena itu karena dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan.¹⁶

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama sesuatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum bahwa orang yang mendaftar adalah si pemakai pertama yaitu adalah yang berhak atas merek bersangkutan. Tetapi apabila lain orang dapat membuktikan bahwa ialah yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan dan sering kali terjadi.

Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (dengan sistem lisensi). Tetapi tidak mungkin orang lain memakainya. Dan jika tidak di daftar, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek.

Oleh karena itu kiranya semakin jelas sistem deklaratif tidak dapat lagi dipertahankan sebab tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Sistem deklaratif yang dianut oleh Undang-Undang Merek Tahun 1961 ternyata kurang menjamin adanya kepastian hukum atas merek, hal ini dapat dilihat dari ketentuan

¹⁶ OK. Saidin *Op Cit* Hal.363

Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 1961 yang menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah orang yang memakai pertama merek tersebut dan bukanlah suatu jaminan atas hak merek. Pendaftaran merek hanyalah merupakan status anggapan bahwa merek yang telah mendaftarkan mereknya adalah yang memakai pertama merek tersebut sehingga sewaktu-waktu merek yang telah didaftarkan oleh seseorang dapat saja diganggu gugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas merek tersebut.

Hal lain juga perlu diperhatikan bahwa sebagai negara yang berdasarkan oleh hukum, dimana ciri dari negara hukum salah satu adalah adanya kepastian hukum. Maka sudah sewajarnya negara Indonesia juga mengusahakan kepastian hukum dalam hal pendaftaran merek yaitu dengan mengganti sistem pendaftaran merek yang dianut oleh UU Merek Nomor 21 Tahun 1961 yaitu sistem deklaratif dengan sistem konstitutif (atributif) sebab dengan sistem ini akan lebih terjamin. Oleh karena orang yang mereknya sudah didaftar tidak dapat diganggu gugat lagi oleh orang lain. Dengan perkata lain, yang telah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was-was lagi terhadap tuntutan dari orang lain, sebab dengan pendaftaran mereknya itu ia telah dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selanjutnya Pasal 4 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek menyebutkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”. Satu hal lagi yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai pendaftaran merek yang dianut oleh Undang-Undang Merek yaitu mengenai tempat pendaftaran merek. Hal itu adalah penting mengingat wilayah Indonesia sangat luas. Adalah lebih baik apabila tempat pendaftaran itu

diadakan perwakilannya di daerah (provinsi). Tujuannya adalah untuk mempermudah seseorang dalam mendaftarkan mereknya.¹⁷

2.1.3 Prosedur Pendaftaran Merek

Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahas Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa ;
 - d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna ;
 - e. Nama negara dan tanggal penerimaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
2. Permohonan ditanda tangani pemohon atau kuasanya.
3. Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu orang pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

¹⁷ *Ibid.* Hal.368

6. Dalam hal permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut di tanda tangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditanda tangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dalam Keputusan Presiden.

Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditanda tangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun untuk penandatangannya harus ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditanda tangani oleh semua orang yang berhak atas merek tersebut.

Surat permohonan diatas juga harus dilengkapi dengan:

- a. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya;
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan;
- c. Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek adalah badan hukum.
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek melalui kuasa dan;
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Selanjutnya dapat dikatakan pula bahwa, etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta pengucapannya dalam ejaan latin. Ketentuan ini lebih lanjut untuk kepentingan pemeriksaan dan untuk perlindungan masyarakat.

Selanjutnya diterangkan bahwa permintaan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemilik atau yang berhak atas hak merek yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah RI, wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2001. Pemilik atau yang berhak atas merek tersebut wajib pula menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasanya sebagai alamat di Indonesia, Pasal 10 ayat (2).

Apabila diajukan dengan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama sekali di terima di negara lain yang merupakan anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*, dan Konvensi Paris, Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2001.

Yang dimaksud Konvensi Internasional adalah Konvensi Paris Tahun 1883 beserta segala perjanjian lain yang mengubah atau melengkapinya memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangka waktu untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas adalah enam bulan;
- b. Jangka waktu enam bulan tersebut sejak tanggal pengajuan permintaan pertama dinegara asal atau salah satu negara anggota konvensi paris;
- c. Tanggal pengajuan tidak termasuk dalam perhitungan jangka waktu enam bulan;
- d. Dalam jangka waktu terakhir adalah hari libur atau hari di mana kantor merek tutup, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek di mana perlindungan dimintakan, jangka waktu diperpanjang sampai pada permulaan hari kerja berikutnya.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dikatakan bahwa:

1. Selain harus memenuhi ketentuan diatas, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

2. Bukti hak prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
3. Dalam hal ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak prioritas.

Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dalam hal yang disampaikan berupa salinan atau foto copy surat atau tanda penerimaan, pengesahan atas salinan atau foto copy surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kali.

Subjek hukum (perorangan maupun badan hukum) yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya dinegara luar (negara di mana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya) seperti ia mendapatkan perlindungan dinegaranya sendiri.¹⁸

Tenggang waktu enam bulan cukup panjang bagi pemegang hak prioritas untuk membatalkan para pendaftar merek yang sama dinegara lain. Kemudian kantor merek sifatnya mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan, berlangsung selama enam bulan dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat dan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh kantor merek. Selanjutnya disebutkan bahwa selama jangka waktu

¹⁸ Ok Saidin *Op Cit* Hal . 372

pengumuman setiap orang dapat mengajukan secara tertulis keberatan atas permintaan merek yang bersangkutan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek itu adalah merek yang bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Setelah selesainya masa pengumuman dan setelah diterimanya penjelasan atau sanggahan, kantor merek melakukan pemeriksaan substantif dalam waktu selambat-lambatnya 12 bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman atau dalam hal ada keberatan tanggal berakhirnya jangka waktu untuk menyampaikan sanggahan (Pasal 25 UU Nomor 15 Tahun 2001). Apabila permintaan itu disetujui maka kantor merek:

1. Dalam hal tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya paling lama dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya waktu pengumuman.
2. Dalam hal keberatan tidak dapat diterima, Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.
3. Sertifikat merek yang dimaksud memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang terdaftar;
 - b. Nama dan alamat kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
 - c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
 - d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas;

- e. Etiket merek yang didaftar, termasuk keterangan yang mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan merek asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin;
 - f. Nomor dan tanggal pendaftaran;
 - g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya di daftar dan;
 - h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.
4. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya (Pasal 27 UU Nomor 15 Tahun 2001).

Khusus mengenai sertifikat merek ini adalah merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran konstitutif. Seorang hanya dapat membuktikan bahwa mereknya sudah terdaftar adalah melalui sertifikat merek, yang sekaligus sebagai bukti kepemilikannya. Sedangkan untuk pengumuman dilakukan dengan mencantulkannya pada Berita Resmi Merek. Ini suatu hal yang baru. Dahulu pendaftaran itu dicatat pada Tambahan Berita Negara.

Dalam hal pendaftaran merek ditolak maka keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permintaannya atau kuasanya dengan menyebutkan alasan-alasannya. Terhadap masalah ini dapat diajukan banding pada komisi banding merek, bukan pada pengadilan negeri. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan

permohonan yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat substantif.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada komisi banding merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan tersebut harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan permohonan yang ditolak.

Permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktunya telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon. Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap diterima, Direktorat Jenderal mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Komisi banding merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Komisi banding merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan serta pemeriksaan senior. Anggota komisi banding merek tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 tahun. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota komisi banding merek. Untuk memeriksa permohonan banding, komisi banding merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah

seorang pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan.¹⁹

Susunan organisasi, tugas dan fungsi komisi banding merek diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Keputusan komisi banding merek diberikan dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak tanggal penerimaan permintaan banding. Keputusan komisi banding merek bersifat final, baik secara administratif maupun substantif. Keputusan yang bersifat final berarti tidak dapat diperiksa lagi dengan instansi lain.

Dalam hal komisi banding merek mengabulkan permintaan banding, kantor merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan Sertifikat Merek dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Keputusan komisi banding merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal permintaan permohonan banding.

Dalam hal komisi banding merek mengabulkan permohonan banding Direktorat Jenderal melaksanakan pengumuman, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dalam hal komisi banding merek menolak permohonan banding, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut.

¹⁹ *Ibid.* Hal. 376

2.2. Uraian Tentang Rahasia Dagang

2.2.1. Pengertian Rahasia Dagang

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Rahasia Dagang, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu pengertian dari Rahasia Dagang tersebut. Jika telah mengetahui pengertian tersebut, maka untuk menuju pada tahap pembahasan akan lebih memudahkan untuk semakin mengerti dan memahami hal tersebut. Istilah Rahasia Dagang itu sendiri di beberapa Negara berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Ada yang menyatakan istilah "*know-how*" dibedakan dengan *trade secret*. Istilah Rahasia Dagang dikenal secara luas dalam sistem *Anglo Saxon* dan dipergunakan baik dalam produk-produk hukum dan kepustakaan hukum.

Sarjana-sarjana hukum terkemuka Amerika Serikat, seperti Robert Merges, Pamela Samuelson, Richard M Buxbaum menggunakan istilah Rahasia Dagang meskipun telah lahir istilah baru yaitu informasi yang dirahasiakan yang diakomodasi dalam TRIPs tersebut. Di Prancis, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat dan banyak Negara lainnya menyatakan bahwa "*know-how*" dalam bidang industri dapat merupakan suatu *trade secret* atau Rahasia Dagang, walaupun proses umum atau metode itu berkaitan dengan hal yang dapat dipatenkan atau secara umum dapat diketahui oleh masyarakat luas.²⁰

TRIPs dalam hal ini memberikan istilah agak berbeda dengan menyatakan sebagai informasi yang dirahasiakan, istilah ini pada prinsipnya merupakan pedoman dari istilah Rahasia Dagang.

²⁰ Insan Budi Maulana, 2001. "*Langkah Awal Mengenal Undang-Undang Rahasia Dagang*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal.18

Dengan catatan bahwa kesepakatan GATT-WTO dalam TRIPs tampak bermaksud memperluas istilah Rahasia Dagang ini. Berbeda dengan penggunaan istilah yang digunakan dalam Sistem Hukum Amerika Serikat, Sistem Hukum Inggris memberikan istilah yang lebih mendekati terminologi yang digunakan TRIPs dengan menyebutkannya sebagai informasi rahasia (*confidential information*) untuk Rahasia Dagang, sedangkan hukum dan praktek pengadilan Australia justru menggunakan istilah yang sama dengan Amerika Serikat yaitu Rahasia Dagang.²¹ Terlepas dari semua perbedaan tentang penyebutan istilah Rahasia Dagang itu sendiri, pada prinsipnya Rahasia Dagang merupakan bagian dari informasi rahasia.²²

Informasi Rahasia adalah informasi yang tidak boleh diketahui siapa saja, kecuali petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut. Informasi rahasia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis menurut pemilik atau sumbernya, yaitu:²³

1. Rahasia Pribadi (*private secret*), dimiliki seseorang yang patut dirahasiakan, misalnya catatan harian pengusaha melalui sekretarisnya, kisah kehidupan pribadi masa lalu, kiat sukses dalam pemasaran.
2. Rahasia Politik (*political secret*), dimiliki oleh negara atau partai politik misalnya rahasia jabatan, strategi penguasaan suatu wilayah, pembatasan ruang gerak partai politik, strategi mempertahankan kekuasaan.
3. Rahasia Pertahanan dan Keamanan (*defence and security secret*), dimiliki negara, misalnya strategi pengembangan militer, pembangunan pabrik senjata, pertahanan negara yang efektif, daerah kawasan militer.

²¹ Ahmad M Ramli *Op Cit* Hal. 33-34

²² *Ibid* Hal. 35

²³ *Ibid* Hal. 36

4. Rahasia Dagang (*trade secret*), dimiliki perusahaan atau pengusaha, misalnya penemuan teknologi, proses produksi dan pemasaran, manajemen perusahaan, formula produk berkualitas, program komputer, dan komputerisasi data prospek perusahaan.

Terdapat perbedaan pengertian Rahasia Dagang pada beberapa sarjana, untuk mewakili pengertian Rahasia Dagang itu sendiri, kita akan mengutip dari pengertian yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi :

“Rahasia Dagang adalah informasi di bidang teknologi dan atau bisnis yang tidak diketahui umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

Banyak pengertian dari Rahasia Dagang itu sendiri, baik menurut ketentuan hukum nasional maupun menurut negara lainnya. Namun pada prinsipnya bahwa Rahasia Dagang merupakan segala informasi yang tidak diketahui oleh umum dalam rangka kegiatan perdagangan. Informasi yang sangat strategis sifatnya ini memiliki potensi mengandung nilai ekonomis yang tinggi karena dapat digunakan untuk alat bersaing dengan para competitor.

2.2.2. Ruang Lingkup dan Kriteria Tentang Rahasia Dagang

Mengenai ruang lingkup Rahasia Dagang masih terdapat perbedaan pendapat, namun Indonesia mencoba untuk membuat cakupan mengenai Rahasia Dagang itu dengan mengacu kepada ketentuan TRIPs.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi informasi tentang Metode

Produksi, Metode Pengolahan, Metode Penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan atau bisnis yang bernilai ekonomi, dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, dapat juga diambil contoh penerapan lingkup baku dalam hukum Amerika Serikat, Yaitu :

1. Informasi tekhnikal atau penelitian dan pengembangan dengan contoh sebagai berikut: informasi teknologi, informasi yang berhubungan dengan riset dan pengembangan, formula-formula, senyawa-senyawa bahan campuran, proses-proses dan lain-lain.
2. Informasi tentang proses produksi, misalnya data biaya, informasi-informasi yang berhubungan dengan perlengkapan-perengkapan khusus produksi, teknologi pemrosesan, spesifikasi-spesifikasi untuk proses produksi dan perlengkapannya.
3. Informasi tentang pemasok.
4. Informasi tentang kendali mutu, misalnya prosedur kendali mutu, kendali mutu manual, data kendali mutu, dan *know-how*.
5. Informasi penjualan dan pemasaran, misalnya peramalan penjualan, perencanaan penjualan dan pemasaran, laporan penjualan, informasi tentang kompetitor, informasi yang berhubungan dengan pelanggan, hasil studi dan laporan-laporan penjualan dan pemasaran.
6. Informasi keuangan internal, misalnya dokumen keuangan, internal anggaran, peramalan, hasil cetak melalui komputer, margin produksi, biaya produksi, data untung-rugi, informasi administratif.

7. Informasi administrasi internal, misalnya organisasi internal, kunci-kunci dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategi bisnis, perangkat lunak komputer internal perusahaan.

Ruang lingkup Rahasia Dagang dapat berkembang lebih luas tetapi intinya mencakup informasi teknik dan informasi non-teknik. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Perlindungan Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dan mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000. Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia Dagang dapat dialihkan atau beralih kepada pihak lain yaitu dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dan jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal HKI dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Dengan mengetahui pengertian dan ruang lingkup Rahasia Dagang tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan informasi yang bagaimanakah yang termasuk kedalam Rahasia Dagang tersebut. Untuk menjawab pertanyaan itu, yang menjadi pembahasan selanjutnya yaitu kriteria Rahasia Dagang tersebut. Adapun kriteria Rahasia Dagang berdasarkan pengertian Rahasia Dagang sebelumnya yaitu :

1. Informasi itu mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), artinya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi perusahaan yang menggunakannya.
2. Informasi itu mempunyai nilai rahasia (*secret value*), artinya ide baru yang belum diketahui oleh pihak lain, bernilai strategis dalam menghadapi pesaing, dan prospek usaha cerah melalui pengembangan proses produksi dan pemasaran.
3. Informasi itu termasuk lingkup perindustrian dan perdagangan (*scope of industry and trade*), lingkup perindustrian ini meliputi aspek tata niaga.
4. Terbukanya kerahasiaan (*disclosure of secrecy*), informasi mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya karena informasi itu berpindah dan ikut dimanfaatkan oleh pihak pesaing.

Tidak sedikit fakta yang terdapat diperusahaan-perusahaan besar, dimana mereka mencantumkan secara konkrit dan tegas dalam setiap kontrak/perjanjian baik antara pengusaha dengan karyawannya ataupun antar perusahaan yang satu dengan yang lain mengenai kewajiban tiap-tiap pihak yang terkait untuk menjaga kerahasiaan terutama di bidang perdagangan.

Untuk mempertahankan eksistensi Rahasia Dagang, maka pemiliknya harus melakukan langkah-langkah konkret untuk melindunginya, seperti:

1. Pengungkapan Rahasia Dagang hanya dilakukan terhadap mereka yang perlu mengetahuinya saja dengan persyaratan-persyaratan yang sifatnya rahasia.
2. Rahasia Dagang harus selalu dimasukkan kedalam kelompok informasi atau data yang bersifat rahasia.
3. Akses *public* terhadap informasi tersebut dalam berbagai bentuk harus dihindari, termasuk didalamnya kegiatan-kegiatan penelitian laboratorium, studi literatur, perbandingan proses produksi dan lain-lain.
4. Dalam perjanjian kerja antar perusahaan dengan karyawan harus diatur secara tegas tentang larangan pengungkapan Rahasia Dagang diluar tugas-tugasnya seperti jika berhubungan dengan pihak lain yang tidak terikat dalam perjanjian.²⁴

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori adalah merupakan kerangka lebih lanjut terhadap masalah-masalah yang diteliti. Sebelum peneliti mengetahui kegunaan dari kerangka teori, maka peneliti perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai arti teori.

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu tinjauan yuridis terhadap penolakan sengketa merek dikaitkan dengan rahasia dagang yang mana akan menganalisis sebuah kasus yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu Putusan No. 5/Merek/2013/PN.Niaga Mdn untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mengetahui penyelesaian sengketa merek dan sengketa rahasia dagang pada Pengadilan Niaga, dan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang HAKI pada Pengadilan Niaga pada Putusan No. 5/Merek/2013/PN.Niaga Mdn.

²⁴ www.kriteria-rahasia-dagang.com Diakses Jumat 13 Mei 2016

2.3 Hipotesis

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka Hipotesis sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang HKI. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁵ Dalam hal ini penulis juga akan membuat Hipotesis. Adapun Hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa merek dan rahasia dagang dapat dilakukan pada Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri yang mana dalam hal ini adalah pada Pengadilan Negeri Medan, seperti pada umumnya yaitu dengan mengajukan gugatan disertai alasan-alasan yang kuat dan bukti serta saksi yang mendukung. Dalam hal ini yang menjadi objek sengketa harus jelas dan tidak boleh digabungkan, jika ingin menyelesaikan sengketa merek terlebih dahulu setelah selesai baru sengketa rahasia dagang tidak boleh digabungkan kedua sengketa tersebut.
2. Pada Putusan No. 5/Merek/2013/PN.Niaga Mdn penerapan undang-undang HAKI tidak dipergunakan dikarenakan penggabungan gugatan antara sengketa merek dan sengketa rahasia dagang tidak diperbolehkan pada Pengadilan Niaga. Harus terpisah sendiri yaitu jika mengajukan sengketa merek menggunakan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 atau Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

²⁵Syamsul Arifin, 2012. *“Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”*, Medan Area University Press, Medan Hal.38