

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK

A. 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.¹⁴

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.

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

¹⁴ Abi Jumroh, 2012. "*Hak Kekayaan Intelektual*", Medan Area University Press. Hal.

1. Purwo Sutjipto memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.¹⁵
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.¹⁶
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.¹⁷
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 bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.¹⁸

¹⁵Purwo, Sutjipto, 2012. *"Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia"*, Djambatan, Jakarta. Hal. 82

¹⁶ Sukardono, 1983. *"Hukum Dagang Indonesia"*, Dian Rakyat, Jakarta. Hal. 149

¹⁷ Harsono, Adisumarto, 1990. *"Hak Milik Perindustrian"*, Akademika Pressindo, Jakarta. Hal. 44

¹⁸ Suryatin, 1980. *"Hukum Dagang I dan II"*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 84

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.

B. 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 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.¹⁹

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 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

¹⁹ OK. Saidin *Op Cit* Hal.363

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.²⁰

C. Ruang Lingkup dan Pengaturan Hukum Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek mengatur tentang ruang lingkup merek yaitu dalam Pasal 1 Butir 2 dan 3 yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang

²⁰ *Ibid.* Hal.368

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang jenis lainnya. 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.

Ada juga merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.²¹

Khusus untuk merek kolektif tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif. Mengenai pengertian merek dagang Pasal 1 Butir 2 merumuskan: merek dagang adalah merek yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama untuk membedakan jenisnya. Selain jenis merek diatas ada juga klasifikasi lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya.

Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembeda itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni:

1. Merek lukisan (*beel mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*)
5. Merek judul (*title mark*)

Beliau berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun merek jenis lainnya terutama merek kata dan

²¹ Abi Jumroh, *Op Cit*, Hal. 34

merek judul kurang tepat untuk Indonesia. mengingat bahwa Indonesia tidak mengenal beberapa abjad atau huruf, selain itu kata juga dapat menyesatkan masyarakat banyak.²²

Ada lagi klasifikasi lain dari jenis merek yaitu yang dikemukakan oleh Suryodiningrat sebagai berikut:

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja.

Misalnya: Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda.

2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah sedikit-tidaknya jarang sekali dipergunakan.

3. Merek kombinasi kata atau lukisan banyak sekali dipergunakan.

Misalnya rokok putih merek “*Escort*”, yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya ”*Escort*”, Teh wangi merek “*Pendawa*” yang terdiri dari lukisan wayang kulit pendawa dengan perkataan di bawahnya “*Pendawa Lima*”.²³

Selain itu bentuk dan wujud dari merek itu undang-undang tidak ada memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda yang diwujudkan dengan:

1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (*beel mark*)
2. Merek dengan perkataan (*word mark*)
3. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.²⁴

²² Suryatin, *Op Cit* , Hal. 87

²³ Suryodiningrat, 1981. “*Aneka Milik Perindustrian*”, Tarsito, Bandung. Hal. 15

²⁴ Ok Saidin, *Op Cit*, Hal. 347

Selain itu dikenal pula merek dengan dalam bentuk tiga dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman coca cola dan Kentucky Fried Chicken.

Di Australia dan Inggris, defenisi merek telah berkembang luas dengan mengikutsertakan bentuk dan aspek tampilan produk di dalamnya. Di Inggris perusahaan Coca cola telah mendaftarkan bentuk botol merek sebagai suatu merek.

Perkembangan ini makin mengindikasikan kesulitan membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk. selain itu kesulitan juga muncul karena selama ini terdapat perbedaan antara merek dengan barang-barang yang ditemplei merek tersebut. Menurut acuan selama ini gambaran produk yang direpresentasikan oleh bentuk, ukuran dan warna tidaklah dikategorikan sebagai merek.²⁵

Misalnya “Rumah biru kecil” tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek karena menggambarkan bentuk rumah. Kemungkinan untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran pada contoh diatas. Tampilan produk mungkin juga tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Dibeberapa negara, suara, bau, dan warna dapat didaftarkan sebagai merek.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia dapat dicatat bahwa pada masa kolonial belanda berlaku *Reglement Industriële Eigendom* (RIE). Namun setelah Indonesia merdeka peraturan ini juga dinyatakan berlaku, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Ketentuan ini masih terus berlaku, hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan

²⁵ *Ibid.* Hal. 348

merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 oktober 1961 dan dimuat dalam lembaran Negara RI Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961.

Kedua undang-undang ini mempunyai banyak kesamaan. Perbedaannya hanya terletak pada antara lain masa berlakunya merek yaitu sepuluh tahun menurut Undang-Undang Merek 1961 dan jauh lebih pendek dari RIE 1912 yaitu 20 tahun. Perbedaan lain yaitu Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, penggolongan yang semacam itu sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di perancis pada tahun 1957 yang kemudian diubah pada tahun 1967 dengan perubahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia, pengklasifikasian yang demikian tersebut tidak dikenal dalam RIE 1912.

Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 ini ternyata mampu bertahan kurang lebih 31 tahun, untuk kemudian undang-undang ini dengan berbagai pertimbangan harus dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490, pada tanggal 28 agustus 1992 . Undang-Undang ini berlaku sejak 1 april 1993.

Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 itu adalah karena undang-undang tersebut dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini. Memang jika

dilihat undang-undang merek yang baru Tahun 1992 mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Merek Nomor. 21 Tahun 1961 yaitu mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif dan sebagainya.

Adapun alasan lain tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 harus dicabut adalah.²⁶

1. Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.
2. Undang – Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Selanjutnya Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kemudian diganti lagi pada saat ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Adapun alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dapat diuraikan sebagai berikut:

“Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebesar pasar tunggal bersama”.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang

²⁶ *Ibid* Hal. 332

telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yang baru.

Berdasarkan perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang merek yang lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam undang-undang ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar.

Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan 3 bulan lebih singkat dibandingkan dengan jangka waktu pengumuman pada undang-undang merek lama, dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.²⁷

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dalam undang-undang merek baru juga diatur perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberi ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selanjutnya mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga sehingga diharapkan diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan

²⁷ *Ibid.* Hal.337

itu, harus pula diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya.

Pengaturan internasioanl yang menyangkut tentang merek adalah traktat pendaftaran merek dagang (TRT) tahun 1973. Traktat ini telah dibuat selama kenferensi WIPO (organisasi HKI di dunia) yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang bersifat mendasar yang mengenai hak kekayaan intelektual yang di adakan di Wina pada tanggal 12 juni 1973²⁸, yang mana traktat merek dagang ini memungkinkan diperolehnya pendaftaran internasional dengan satu permohonan saja. Pendaftaran TRT tersebut tidak tergantung pada pendaftaran sebelumnya di negara asalnya. Selanjutnya Konvensi Nice merupakan juga perjanjian internasional di bawah naungan WIPO untuk penggolongan barang dan jasa secara internasional tahun 1957 kemudian diubah di Stocholm (1967) dan Jenewa (1977). Dengan konvensi ini telah dianut penggolongan barang dan jasa secara internasional yang berlaku terhadap seluruh negara anggota yang telah mengadakan perjanjian nice dan juga menurut Konvensi Paris tahun 1883.

²⁸ Tim, Lindsey, 2000. *"Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar"*, Alumni, Bandung. Hal.26