

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual

Permasalahan Hak Kekayaan Intelektual merupakan permasalahan yang terus berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)³⁷ merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR)*, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Pengertian *Intellectual Property Right* (selanjutnya ditulis IPR) adalah yang mengatur segala karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Hak kekayaan disini menyangkut pengertian “pemilikan” (*ownership*) yang menyangkut lembaga sosial dan hukum, keduanya selalu terkait dengan “pemilik” (*owner*) dan sesuatu benda yang dimiliki (*something owned*). Secara luas konsep “kepemilikan” dan “kekayaan” apabila dikaitkan dengan “hak”, maka ditinjau dari segi hukum, dikenal hak yang menyangkut kepemilikan dan hak yang menyangkut kebendaan. Pada dasarnya hak kebendaan meliputi juga hak

³⁷ Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah pengganti dari Hak Milik Intelektual yang selama ini digunakan. Menurut Bambang Kesowo, istilah Hak Milik Intelektual belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk pengertian *Intellectual Property Right*, yaitu hak kekayaan dan kemampuan Intelektual. Istilah Hak Milik Intelektual (HMI) masih banyak digunakan, karena dianggap logis untuk memilih langkah yang konsisten dalam kerangka berpikir yuridis normatif. Istilah HMI ini bersumber pada konsepsi Hak Milik Kebendaan yang tercantum pada KUH Perdata Pasal 499, 501, 502, 503, 504. Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia, Kumpulan Makalah*, tanpa tahun, hal. 139.

kepemilikan karena kepemilikan senantiasa berhubungan dengan benda tertentu baik secara materiil maupun immaterial.

Dengan demikian *Intellectual Property Right* (IPR) merupakan pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia.

Menurut *W.R. Cornish* dalam Etty Susilowati, “hak milik intelektual melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi”.³⁸ Pemilikannya tidak berupa hasil kemampuan intelektual manusianya yang baru berupa idea tertentu. Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Hak milik intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra.

Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula disebut sebagai hak atas kekayaan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut, dalam masyarakat beradab diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik

³⁸ Etty Susilowati, *Kontrak Alih Teknologi Pada Industri Manufaktur*, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal. 106.

berdasarkan hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tak berwujud.³⁹ Dalam setiap bagain hak milik intelektual yang terpenting adalah adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*). Ciptaan ini terdapat dalam bidang kesenian (*art*), Ilmu pengetahuan, sastra, bidang Industri dan dapat pula suatu kombinasi dari bidang-bidang tersebut yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya yang merupakan benda berwujud (benda material). Contoh: hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (hak kekayaan intelektual) dan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya adalah buku, begitu pula temuan dalam bidang hak paten, jadi yang dilindungi oleh hukum adalah haknya bukan wujud dari hak tersebut yang dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).⁴⁰

Hak pemilikan hasil inteletual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan yang terlihat , tetapi hak-hak tersebut merupakan hak kebendaan dan bersifat mutlak. Dalam system hukum Perdata di Indonesia, HKI masuk pada hukum harta kekayaan yang terdiri dari dua bagian yaitu hukum perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata dan hukum benda Pasal 499 KUH Perdata).⁴¹

Pada konsep harta kekayaan, setiap benda selalu ada pemiliknya, setiap pemilik benda suatu benda mempunyai hak atas benda miliknya, yang biasanya

³⁹ Roscou Pound, *Pengantar Filsafat Hukum* terjemahan Mohammad Radjab, Bharatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, hal. 21.

⁴⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 9

⁴¹ *Ibid.*, hal. 11.

disebut “Hak Milik“ dengan demikian pemilik berhak untuk menikmati dan menguasai benda tersebut sepenuhnya.

Ditinjau dari segi Hukum Perdata Hak milik intelektual senantiasa berhubungan dengan kepemilikan yang terdapat pada Pasal 570 Kitab Undang-undang Perdata isinya adalah sebagai berikut: “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhdap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentang dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”.

Dari ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap hak milik mempunyai unsur :

1. Kemampuan untuk menikmati atas benda atau hak yang menjadi obyek hak milik tersebut.
2. Kemampuan untuk mengawasi atau menguasai benda yang menjadi obyek hak milik, misal untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain.

Hukum memberikan batasan kepada pemiliknya untuk menikmati maupun untuk menguasai atas benda atau hak yang merupakan miliknya tersebut. Pengaturan hak kekayaan intelektual selalu memuat pembatasan terhadap penguasaan atau penggunaan tersebut antara lain:

1. Batas-batas yang diadakan oleh peraturan perundang-undangan,

2. Batas-batas tata kesusilaan dan ketertiban umum,

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa hak kekayaan intelektual tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan agama dan moral.

3. Pencabutan hak milik untuk kepentingan masyarakat, asal saja pencabutan hak milik dilakukan berdasar undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi yang layak.

Perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan keamanan dapat mendapat manfaat dari adanya perlindungan hak kekayaan intelektual. Secara garis besar kita dapat melihat beberapa keuntungan dan manfaat yang dapat diharapkan dengan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual baik secara ekonomi mikro maupun makro diantaranya :

1. Memberikan dorongan untuk landasan teknologi (*technological base*) guna mengembangkan teknologi yang lebih cepat,
2. Mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu dibidang ilmu pengetahuan , seni sastra dan perlindungan dibidang industri,
3. Penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

Pada bidang milik intelektual terdiri dari hak milik perindustrian (*industrial right*) yang khusus berkenaan dengan bidang industri, serta hak cipta

yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan. Pada era perdagangan bebas dan jaman globalisasi seperti sekarang ini, pengaturan tentang hak milik intelektual memberikan ketentuan yang lebih bersifat memaksa. Namun perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada hak milik intelektual yaitu :

1. Mempunyai jangka waktu yang terbatas. Dalam arti setelah habis masa perlindungan atas suatu ciptaan (temuan) tersebut menjadi milik umum tetapi ada juga setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang.
2. Bersifat eksklusif dan mutlak. Bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemilik dari hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun, dan pemilik atau pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak monopoli.

Prinsip utama hak kekayaan intelektual yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya maka yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*). Sistem hukum Romawi mnyebutkannya sebagai cara perolehan alamiah (*natural aquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penciptaan. Pandangan ini didukung dan dianut oleh banyak sarjana mulai dari *John Locke* hingga kaum sosialis.

Sistem hak kekayaan intelektual yang berkembang sekarang mencoba menyeimbangkan diantara dua kepentingan yaitu antara pemilik hak dan kebutuhan masyarakat umum. Dua sisi dari mata uang yang sama menyangkut hak kekayaan intelektual ini dapat dilihat pada Pasal 27 *The Declaration of human*

Right yaitu :

1. *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community , to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*
2. *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting for many scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak milik intelektual berdasarkan pada prinsip:⁴²

1. Prinsip keadilan (*the principle of natural justice*).

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Mabaln tersebut dapat berupa materi maupun non materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan penciptanya berupa kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Perlindungan hukum tidak terbatas dalam negeri sipenemu itu sendiri, melainkan dapat melindungi perlindungan dari luar batas negaranya. Hak ini karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*comission*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*).

⁴² Soenarjati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Binacipta, Bandung, 1982, hal,124

Hak kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya bahwa kepemilikan wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupannya didalam masyarakat. Dari kepemilikannya, seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran *royalty*, dan *technical fee*.

3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk mempunyai daya kreasi, selanjutnya dari karya itu timbul suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan konsepsi demikian maka pertumbuhan, dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf hidup, peradaban dan martabat manusia. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa cipta manusia yang dibakukan dalam sistem hak milik intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

4. Prinsip sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama sama terikat dalam satu ikatan

kemasyarakatan. Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingannya saja, tetapi untuk dapat diakui oleh hukum dan untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada hak kekayaan intelektual maka setiap negara penekanannya selalu berbeda-beda, sistem hukumnya, sistem politiknya, dan landasan filosofisnya, maka berbeda pula pandangan terhadap prinsip tersebut. Negara berkembang negara bekas jajahan dengan negara maju industrinya sangat berbeda pula cara memandang persoalan prinsip hak milik intelektual.

Pada prinsipnya *Intellectual Property Right* merupakan perlindungan hukum atas HKI yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang dinamakan *IPR (Intellectual Property Right)*. Secara material aspek-aspek yang terkandung dalam *IPR* telah mengalami perkembangan sebelum muncul lembaga tersebut. Secara formal perhatian negara-negara terhadap *IPR* terjadi sejak abad ke-19, pada abad ini perhatian negara terhadap *IPR* semakin meningkat hingga abad ini.⁴³

Hak Kekayaan Intelektual pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu:

1. Hak Cipta (*Copy Right*);
2. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup:

⁴³ Dengan berlakunya *TRIPs* yaitu dimasukkannya masalah *IPR* dalam sistem perdagangan Internasional, secara formal lahir sejak lahirnya *Convention for the Protection of Industrial Property Right*.

3. Paten (*Patent*);
4. Merek (*Trade Mark*);
5. Desain Produk Industri; dan
6. Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*).

Sistematika IPR atau Hak Kekayaan Industri yang diikuti oleh WIPO yang berlaku sampai saat ini terdiri dari:⁴⁴

1. Paten Sederhana (*Utility Model*) dan Desain Produk Industri (*Industrial Design*); dan
2. Merek, termasuk Merek Dagang (*Trade Mark*), Merek Jasa (*Service Mark*), Nama Perusahaan (*Trade Name*), Petunjuk Sumber (*Indication of Source*) dan Sebutan Asal (*Appellation of Origin*).

Menurut TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan HKI adalah semua kategori kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7 Bab II *Agreement TRIPs* yang mencakup:

1. Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
2. Merek Dagang (*Trade Marks*);
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
4. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
5. Paten (*Patent*);

⁴⁴ *Article Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1967*, Bandingkan dengan Harsono Adisumarto, *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hal. 3.

6. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*), perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

B. Pengertian dan Fungsi Merek

Perkataan merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa.⁴⁵

Pengertian merek dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Dari pengertian tersebut mempunyai fungsi sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan terhadap mutu produk barang atau jasa yang sejenis yang dibuat pihak lain.

Dari pengertian tersebut, merek mempunyai fungsi sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan terhadap mutu produk barang atau jasa yang sejenis yang di

⁴⁵ OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hal. 345.

buat pihak lain.

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek tidak mencantumkan definisi dan arti merek secara khusus. Undang-undang itu hanya menyatakan bahwa hak khusus atas suatu merek dapat dimiliki oleh seseorang (beberapa orang) apabila “ memiliki daya beda ” dan pertama kali memakai merek itu di Indonesia. Dan hak khusus atas merek itu hanya berlaku terhadap barang-barang sejenis hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.

Sedangkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan merek adalah “ tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki data pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa ”.

Selanjutnya dengan disyahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka UU No. 21 Tahun 1961 dan UU No. 14 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 diterangkan bahwa “ merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki data pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Dengan demikian terdapat persamaan arti dan kata antara pengertian merek dalam UU No. 14 Tahun 1997 dan di dalam UU No. 15 Tahun 2001.

Sedangkan terhadap merek-merek lainnya sebagaimana berurut dikatakan pada Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu :

- (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 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.

Oleh JCT Simorangkir dikatakan bahwa merek adalah “cap, atau tanda”.⁴⁶

Dalam sistem Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 tidak dapat didaftarkan kemasan suatu produk atau aroma suatu parfum sebagai merek. Hal ini berbeda dengan sistem perlindungan merek di negara-negara Uni Eropa, misalnya: Inggris atau Jerman yang membolehkan kemasan diterima pendaftarannya sebagai merek apabila memiliki daya beda dengan merek lainnya.⁴⁷

Oleh Richard Burton Simatupang dikatakan :

⁴⁶ JCT Simorangkir, dkk, *Op.Cit.*, hal. 110.

⁴⁷ Insan Budi Maulana, *Op.Cit.*, hal. 52.

Merek merupakan suatu tanda yang membedakan satu barang dengan barang lain yang sejenis. Untuk memahami pengertian akan merek, minimal ada lima pembatasannya yaitu :

1. Merek dapat disebut sebagai tanda pembeda, atau mempunyai daya pembeda
2. Merek dapat diingat dan diulang-ulang apabila kita mau membeli barang yang sama.
3. Sebagai suatu simbol.
4. Menetapkan suatu standar atau kualitas atau mutu barang
5. Melindungi para konsumen.⁴⁸

Merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Akan tetapi agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek, harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.⁴⁹

Hak khusus atas merek diberikan kepada siapapun dan hanya mensyaratkan “daya beda“ merupakan lingkup yang sangat luas. Karena dengan demikian, setiap hal yang memiliki daya beda dapat memperoleh “hak khusus atas merek”, misalnya : kemasan, aroma parfum. Pandangan itu sebenarnya sejalan dengan definisi merek menurut undang-undang Merek Inggris, *Trademark Act 1994* yang menyatakan dalam Pasal 1 :

“ *Trademark means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings* ”.⁵⁰

⁴⁸ Richard Burton Simatupang, *Op.Cit.*, hal. 112.

⁴⁹ Erma Wahyuni, et. all. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta, Tanpa Tahun, hal. 133.

⁵⁰ Insan Budi Maulana, *Op.Cit.*, hal. 21.

Hak khusus atas merek tidak diberikan apabila merek itu tidak mempunyai daya beda, umpamanya karena hanya terdiri atas “ angka-angka dan atau huruf-huruf ”, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang Macam, waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang. Selain itu, tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila merek tersebut menyerupai bendera-bendera negara, lambang-lambang negara, lambang-lambang, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga internasional atau lambang-lambang dari yang berwenang. Juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila merek itu merupakan tanda pengesahan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah. Kekecualian atas penggunaan merek-merek di atas dapat dilakukan dan didaftarkan, apabila pemakai merek itu mendapat persetujuan dari yang berwenang.

Penolakan pendaftaran merek di atas, sesungguhnya, bersifat relatif karena dalam beberapa kasus terjadi pula pendaftarannya, misalnya merek rokok 555, minuman air mineral dengan merek Aqua.

Kemudian, penolakan hak khusus atas merek secara absolut ditujukan terhadap merek yang terdiri atas lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum, misalnya, rambu - rambu lalu lintas, atau yang bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum, misalnya lambang-lambang keagamaan yang dapat menimbulkan konflik terhadap sara, yaitu suku, agama dan ras di Indonesia misalnya, lukisan-lukisan palu arit. Dalam suatu masyarakat yang anti komunis dan berupaya menghindari masalah-masalah yang terjadi karena kesukuan, agama dan ras maka pendaftaran hak merek yang

mengandung unsur-unsur seperti di atas akan ditolak oleh Kantor merek.

Alasan-alasan untuk menolak permintaan pendaftaran merek yang diatur dalam undang - undang merek di antaranya apabila merek yang diajukan itu sama atau serupa dengan merek yang telah didaftar lebih dulu atau dengan merek terkenal pihak lain, merupakan keterangan atas barang atau jasa, atau merek itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan sebagainya. Alasan-alasan seperti di atas juga lazim ditemukan pada sistem merek di negara-negara lain, selain itu, merek yang telah didaftar dapat dibatalkan apabila ternyata merek itu dianggap sama atau serupa dengan merek lainnya, atau merek itu didaftar dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, di negara manapun, tidak ada alasan hukum penolakan atas suatu merek karena merek itu menggunakan kata atau bahasa asing. Karena yang utama, pendaftaran suatu merek harus dilandasi dengan itikad baik dan jujur, tanpa maksud meniru atau memalsukan merek pihak lain, serta mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen.

C. Jenis-Jenis Merek

Jenis merek dapat dibedakan menjadi :

1. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang dengan barang yang sejenisnya.
2. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang untuk membedakan jasa-jasa lainnya yang sejenis.

3. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.⁵¹

Didalam konvensi Paris diatur mengenai merek kolektif, yang merupakan merek dari suatu perkumpulan atau asosiasi. Umumnya para asosiasi ini dari para produsen atau para pedagang dalam barang yang dihasilkan dalam suatu negara tertentu atau dari barang-barang dan jasa yang mempunyai ciri-ciri umum tertentu.

Menurut Sudarga Gautama, bahwa tanda-tanda yang diperkenalkan dengan istilah merek kolektif ini bukan berfungsi untuk membedakan barang-barang atau jasa dari suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Akan tetapi merek kolektif ini dipakai untuk membedakan asal-usul geografis atau karakteristik yang berbeda pada barang-barang atau jasa-jasa dari perusahaan-perusahaan yang berbeda, tetapi memakai merek yang sama secara kolektif dibawah pengawasan dari yang berhak, dengan kata lain benda dan jasa diberikan jaminan tertentu tentang kualitasnya.⁵²

Pengertian merek kolektif menurut ketentuan yang lama yaitu Pasal 1 angka 4 Undang-undang No 19 Tahun 1992 tentang merek yaitu : "Merek Kolektif adalah 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 "

⁵¹ Pasal 1 butir 2, 3 dan 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁵² Sudarga Gautama, *Op.Cit*, hal. 54-55

Pengertian merek kolektif menurut Undang-Undang yang baru yaitu Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek yaitu : "Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan /atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang dan/atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya "

Dengan memakai kata dan/atau, maka dalam pengertiannya sekarang merek kolektif tersebut pemakaiannya lebih luas yaitu bahwa merek kolektif dapat dipakai pada barang juga jasa secara bersama-sama pada kedua-duanya , berbeda apabila memakai kata atau, maka pengertiannya hanya salah satu. Peraturan penggunaan merek kolektif harus memuat :

1. Sifat, ciri-ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkannya akan menggunakan merek kolektif tersebut.
2. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut dengan peraturan.
3. Sanksi atas penggunaan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan.

Pemilik merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan perusahaan, perkumpulan atau perhimpunan lain yang juga memakai merek kolektif yang bersangkutan, apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam persetujuan penggunaan merek kolektif yang dijanjikan.

Secara umum telah banyak negara yang menerapkan perlindungan terhadap merek-merek jasa yang digunakan untuk produk-produk jasa, misalnya :

perbankan, asuransi, rumah sakit, rumah makan, jasa keuangan dan sebagainya. Hanya segelintir negara yang belum menerapkannya misalnya Malaysia, karena peraturan pelaksanaannya belum ditetapkan.

Di kebanyakan negara, penentuan uraian terhadap jenis-jenis atau jasa yang dikelompokkan pada kelas barang dan jasa berdasarkan pada *Nice Agreement*. Pada perjanjian ini terdapat 42 kelas barang dan jasa yang diuraikan lagi dalam jenis-jenis barang tertentu. Dan pengelompokkan jenis barang juga akan dipengaruhi oleh kemajuan suatu industri atau pengembangan produk-produk tertentu. Kondisi ini kadang-kadang menimbulkan persepsi yang berbeda antara satu negara dengan negara lain walaupun negara-negara itu menjadi anggota atau meratifikasi *Nice Agreement*.⁵³

Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat merupakan negara-negara yang mempunyai pengelompokkan kelas barang dan jasa atau jenis barang atau jasa sendiri yang berbeda dengan kelas barang atau jasa uraian jenis barang yang terdapat pada *Nice Agreement*. Negara-negara tersebut menentukan jenis barang atau jasa tertentu secara khusus yang didasarkan pada kategori atau kriteria yang dilakukan oleh Kantor Paten di negara-negara tersebut.

Pada akhirnya Jepang sejak dua tiga tahun terakhir ini, mungkin karena menghadapi kendala dengan uraian jenis barang yang dianut oleh negara-negara lain, mengikut sistem yang diterapkan dalam *Nice Agreement*. Artinya, jumlah kelas barang dan jasa berjumlah empat puluh dua, akan tetapi terdapat sedikit penambahan atau pengecualian terhadap produk-produk tertentu, misalnya :

⁵³ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Op.Cit*, hal. 139.

barang *misosiru* yang mungkin tidak tercakup dalam *Nice Agreement* akan dikelompokkan pada kelas barang tertentu. Begitu juga di negara-negara lain yang mempunyai produk-produk yang berciri khas yang berasal dari negara tersebut dapat memasukkannya dalam kelompok kelas barang atau jasa tertentu. Tentu saja, pengelompokkan itu didasarkan pada pertimbangan yang wajar.

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 dapat melindungi setiap merek dagang, merek jasa serta merek kolektif. Dan tidak ada permohonan pendaftaran merek dapat didaftar apabila permohonan pendaftaran merek dagang tersebut bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, atau merek dagang tersebut tidak mempunyai perbedaan, atau merek dagang tersebut adalah milik umum atau permohonan merek dagang tersebut adalah suatu indikasi atau informasi tentang barang atau jasa. Selain itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual juga akan menolak permohonan merek dagang bila: ada merek lain yang sama pada keseluruhannya atau serupa dengan merek dagang atau jasa terdaftar dalam kelas yang sama dan jenis barang yang sama; baik yang sama secara keseluruhan atau serupa dengan orang yang terkenal, Foto merek dan atau badan hukum yang terkenal; yang identik dengan nama, imitasi, bendera, negara atau dewan nasional, dan atau organisasi internasional; yang sama pada keseluruhannya atau serupa dengan stempel resmi atau tanda negara atau pemerintah; dan yang sama seluruhnya atau serupa dengan lain-lain karya atau penemuan yang dilindungi dengan undang-undang Hak cipta.

Dalam undang-undang Merek No. 14 Tahun 1997 perlindungan merek terkenal diatur pada Pasal 6 ayat (2a) yang menyatakan :

Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Dan penjelasan Pasal 6 ayat (2a) tentang kriteria merek terkenal menyatakan bahwa penentuan suatu merek atau nama terkenal, dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek atau nama tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.

Ketentuan di atas mengalami revisi pada undang-undang merek No. 15 Tahun 2001. Pasal 6 ayat (2a) berubah menjadi :

Permintaan pendaftaran merek juga ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila: (a) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Perbedaan antara Pasal 6 ayat (2a) Undang-Undang Merek lama dan undang-undang merek baru adalah kata “merek” karena kata itu telah dihapus dan tidak tercantum lagi pada Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001. Pada Undang-Undang Merek baru ini, perlindungan merek terkenal diatur pada dua pasal yaitu pasal 6 ayat (3) dan pasal 6 ayat (4), dan kedua ayat itu membedakan kriteria perlindungan atas merek yang sudah terkenal. Pada Pasal 6 ayat(3) Undang-Undang Merek baru No. 15 Tahun 2001 dinyatakan :

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat menolak permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis

Sedangkan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Merek itu menyatakan : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Peraturan-peraturan penolakan di atas, jelas tidak mensyaratkan adanya kewajiban pendaftaran terlebih dahulu bagi merek terkenal. Penolakan di atas juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan, kecermatan subjektivitas pemeriksa merek, serta informasi yang dimiliki oleh kantor merek terhadap data-data, objek merek terkenal maupun merek yang sudah terkenal tetapi tidak atau belum didaftarkan oleh pemilik atau pemegang merek terkenal itu. Namun, adanya perbedaan diantara ayat-ayat di atas karena yang satu mencantumkan kata “harus ditolak” sedangkan yang lain mencantumkan kata “dapat ditolak” oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menunjukkan sikap yang mendua, ambivalen dan tidak menyakinkan sehingga, upaya-upaya untuk melindungi merek terkenal akan mengalami perubahan yang negatif. Terutama, upaya melindungi merek terkenal yang digunakan oleh pihak lain untuk barang atau jasa yang berbeda kelas dan atau jenis barangnya. Karena perlindungan terhadap barang atau jasa yang berbeda kelas dan jenis barangnya itu harus menunggu kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Seandainya ayat-ayat yang tercantum dalam pasal itu dipahami secara cermat oleh para penegak hukum, misalnya : pengacara dan hakim, polisi dan jaksa, maka cakupan perlindungan terhadap

merek terkenal akan menjadi perdebatan panjang yang akibatnya mempersulit perlindungan terhadap merek terkenal. Padahal selama pelaksanaan Undang-Undang Merek No. 14 Tahun 1997, yang tidak membagi atas dua macam perlindungan merek terkenal, telah menunjukkan peningkatan perlindungan terhadap merek terkenal (asing), misalnya dalam kasus-kasus: merek “*CHRISTIAN DIOR*”, “*GUESS*”, atau “*CAXTON*”, terhadap para pemilik merek terkenal yang dimiliki oleh pihak yang sebenarnya atau yang berhak. Walau, ternyata, juga ada kasus yang agak meyimpang dan tidak melindungi pemilik merek (terkenal) yang sesungguhnya, misalnya: kasus merek “*TVM*”. Dan tidak sedikit pembatalan merek terkenal lainnya yang terdaftar oleh pihak yang tidak dibatalkan oleh badan peradilan, baik ditingkat Peradilan Negeri maupun Mahkamah Agung.

Selain ayat-ayat dalam pasal diatas yang memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, dalam Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 juga mencantumkan kewenangan bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menolak permintaan perpanjangan dan atau pengalihan hak atas merek yang serupa atau yang sama dengan merek terkenal yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak. Pasal 85 A ayat (1) menyatakan : Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan hak atas merek yang telah terdaftar ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila keseluruhannya merek tersebut milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

Kemudian yang menjadi pertimbangan dicantumkannya pasal itu, dalam penjelasannya disebutkan : Ketentuan ini diperlukan terutama untuk memberi landasan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menolak permintaan perpanjangan pendaftaran merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

D. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek dapat diartikan dengan melisensikan merek suatu perusahaan pada Direktorat Jendral HaKI agar perusahaan tersebut mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Adapun pihak yang dapat mendaftarkan suatu merek, yaitu:

1. Orang (*Persoon*)
2. Badan Hukum (*Recht Persoon*)
3. Beberapa orang atau beberapa badan hukum yang mempunyai kepemilikan bersama.

Pendaftaran merek sangat berfungsi bagi pemilik merek tersebut, adapun manfaat dari pendaftaran merek, yaitu:

1. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama

keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenis.

Selain itu, adapun beberapa merek yang tidak dapat didaftarkan antara lain sebagai berikut :

1. Didaftarkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Adanya keinginan dari pihak pemohon untuk melakukan penipuan maupun plagiat terhadap hasil karya orang lain. Jika pendaftaran terhadap karya orang lain tentu hal ini akan merugikan pihak pencipta.
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum. Tanda – tanda yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku tidak dapat diterima sebagai merek karenanya tidak dapat didaftar. Hanya tanda – tanda yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku yang dapat diterima sebagai merek dan selanjutnya dapat didaftarkan. Demikian pula mengenai pemakaian tanda–tanda yang menurut pandangan umum maupun golongan masyarakat tertentu bertentangan dengan moralitas keagamaan, kesusilaan atau ketertiban umum, terutama tanda–tanda yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan pembeli. Dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu, misalnya: penggunaan tanda yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan Rasul-Nya.

3. Tidak memiliki daya pembeda. Sesuai dengan sifat merek sebagai suatu tanda untuk membedakan produk barang atau jasa seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa sejenis orang lain atau badan hukum, maka tanda yang tidak memiliki daya pembeda tidak dapat diterima sebagai merek. Suatu tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana, seperti : satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas kemudian angka–angka dan huruf–huruf juga tidak mempunyai daya pembedaan sebagai merek oleh karena lazim dipergunakan sebagai keterangan – keterangan mengenai barang yang bersangkutan.
4. Telah menjadi milik umum. Tanda – tanda yang bersifat umum dan menjadi milik umum juga tidak dapat disebut sebagai merek, misalnya : tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum sehingga selayaknya tidak dapat dijadikan sebagai suatu tanda tertentu untuk kepentingan pribadi seseorang. Demi kepentingan umum, tanda–tanda seperti itu harus dapat dipergunakan secara bebas di dalam masyarakat. Oleh karena itu, tanda – tanda yang demikian tidak dapat digunakan sebagai merek.
5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. (Pasal 4 dan Pasal 5 UU Merek).⁵⁴ Sebuah merek yang berisikan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan dimohonkan pendaftarannya juga tidak dapat diterima untuk didaftar

⁵⁴ Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

sebagai merek, karena keterangan tersebut tidak mempunyai daya pembeda, misalnya : merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Menurut tinjauan penulis pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merek terdapat adanya 2 (dua) sistem pendaftaran merek yaitu :

1. Sistem Konstitutif (atributif) Dalam sistem ini, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Dengan kata lain adalah bahwa pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan. Merek yang tidak didaftarkan, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Dengan sistem Konstitutif ini yang berhak atas sesuatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran merek itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.⁵⁵

2. Sistem Deklaratif Pada sistem ini pendaftaran tidak merupakan suatu keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran ini bukanlah menerbitkan hak melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*) atau

⁵⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989, hal. 175.

preemption iuris yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.⁵⁶

Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang yang sungguh-sungguh memakai atau menggunakan merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiannya oleh orang lain begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya tetap dilindungi. Adapun kelemahan dari sistem ini adalah kurang terjaminnya kepastian hukum karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pihak pertama.⁵⁷

Undang-undang Merek 1961 menganut sistem deklaratif, hal ini dikarenakan luasnya wilayah Republik Indonesia yang pada waktu itu perhubungan dan komunikasi tidak semudah dan secepat sekarang, sehingga sistem deklaratif inilah yang kemudian dianggap sebagai sistem yang paling tepat untuk dianut dalam pendaftaran merek di Indonesia. Dengan sistem deklaratif ini, Kantor Pendaftaran Merek tidak diwajibkan menyelidiki secara saksama persyaratan atas merek yang dimohonkan pendaftarannya, berhubung pendaftaran hanya memberikan dugaan bahwa pendaftar adalah pemakai pertama atas merek

⁵⁶ *Ibid*, hal. 49.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 276.

terdaftar, artinya sepanjang tidak ada bantahan dari pihak lain, maka pendaftar yang bersangkutan dianggap sebagai pemakai pertamanya.

Dengan Undang-undang Merek 2001, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem ini lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Dengan didaftarkanya sebuah merek pada Direktorat Jenderal HaKI, maka orang lain tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah didaftarkan tersebut. Apalagi Undang-Undang Merek 2001 juga memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beritikad baik. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beritikad buruk, mereknya tidak dapat didaftarkan. Demikian menurut ketentuan yang berlaku dalam Pasal 4 Undang – undang Merek 2001.

Adapun hal-hal yang harus dicantumkan dalam formulir permohonan pendaftaran merek tersebut sebagai berikut:

- a. Tanggal, bulan dan tahun
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
Kuasa di sini haruslah seorang konsultan HaKI
- d. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Menurut penjelasan yang ada, maka penulis menyimpulkan bahwa merek mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan jaminan kepada konsumen untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya.
- b. Membuat perusahaan dapat membedakan produk-produk yang mereka miliki.
- c. Merupakan alat pemasaran dan dasar untuk membangun citra dan reputasi.
- d. Dapat dilisensikan/waralaba sehingga menjadi sumber penghasilan langsung berupa royalti.
- e. Merupakan bagian penting dalam persetujuan waralaba.
- f. Dapat menjadi aset bisnis yang sangat berharga.
- g. Mendorong perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara/menjaga atau meningkatkan kualitas produk.
- h. Alat promosi yang sangat manjur.
- i. Jaminan atas mutu barang.
- j. Merupakan hal yang sangat bermanfaat untuk menambah pendapatan.

E. Pengadilan Niaga

Diundangkannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai perbaikan terhadap Undang-Undang Kepailitan sebelumnya membawa beberapa perubahan penting. Diantaranya adalah pembentukan pengadilan niaga sebagai wadah untuk menyelesaikan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pembentukan pengadilan niaga merupakan terobosan fenomenal diantara berbagai upaya lainnya. Pembentukan pengadilan niaga merupakan suatu langkah awal bagi reformasi peradilan untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang

perekonomian.

Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa Pengadilan Niaga perlu dibentuk. Salah satunya adalah keadaan ekonomi Indonesia saat itu yang diperkirakan akan mengalami lonjakan besar kasus kepailitan. Pembentukan Pengadilan Niaga juga dimaksudkan sebagai model percontohan bagi Pengadilan Indonesia yang dapat bekerja secara baik dan tertib.⁵⁸

Rencana untuk memiliki institusi sejenis Pengadilan Niaga telah bergulir sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Selain membagi kekuasaan pengadilan di 4 (empat) lingkungan peradilan, menurut undang-undang ini juga tidak tertutup kemungkinan diadakannya suatu pengkhususan (diferensiasi/spesialisasi) di masing-masing lingkungan peradilan. Misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang. Hal senada juga ditegaskan dalam Pasal 8 UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum mengenai Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa dalam lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dalam UU. Pengkhususan inilah yang kini diwujudkan dalam bentuk Pengadilan Niaga yang kita kenal saat ini.

Kenyataan saat ini menunjukkan bahwa Pengadilan Niaga lebih diperlakukan sebagai pengkhususan pengadilan seperti yang dicontohkan oleh Pengadilan Anak daripada pengadilan pengkhususan seperti yang dicontohkan

⁵⁸ Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2001, hal. 11.

oleh Pengadilan Ekonomi di tahun 1955. Dengan demikian tak heran apabila sistem pendukung pengadilan seperti sistem kepegawaian hakim, sistem kepegawaian staf-staf pengadilan lainnya, dan sistem pengadaan infrastruktur pengadilan tunduk pada peraturan yang berlaku di Peradilan Umum. Kecenderungan ini bukan saja diberlakukan pada Pengadilan Niaga saja tetapi juga pada semua Pengadilan baru lain yang merupakan pengkhususan dari 4 lingkup Pengadilan pada UU No. 14 Tahun 1970. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 10 UU No. 14 Tahun 1970 diterjemahkan sebagai suatu pengkhususan pada prosedur suatu perkara tertentu saja tanpa kekhususan lain pada sistem pendukung Pengadilan tersebut. Keadaan ini dianggap telah melenceng dari tujuan awal semula yang memaksudkan Pengadilan Niaga untuk mendekati contoh pengkhususan Pengadilan Ekonomi, dengan segala perangkat istimewa untuk mengatasi perkara-perkara niaga yang dikhawatirkan dan diperkirakan akan membludak akibat krisis ekonomi di Indonesia pada saat itu.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pendirian Pengadilan Niaga diatur, yaitu dalam Pasal 1 angka 7 yang menjelaskan “Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum”. Pembentukan Pengadilan Niaga adalah dipisahkannya yurisdiksi untuk memeriksa permohonan pailit dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Niaga. Undang-undang mengatur bahwa dengan dibentuknya Pengadilan Niaga, maka permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya dapat diperiksa oleh Pengadilan Niaga.

Hakim Niaga terdiri dari Hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya berdasarkan Keputusan Presiden dan Hakim Karir yang pengangkatannya melalui

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Dibentuknya Pengadilan Niaga mau tidak mau membawa konsekuensi diselenggarakannya pembentukan hakim yang secara khusus menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 302 ayat (2) UU Kepailitan menentukan persyaratan hakim niaga, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum
- b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan.
- c. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.

Pengangkatan Hakim Niaga tersebut dipilih dari peserta-peserta pendidikan dan pelatihan pembentukan Ada dua tahap pendidikan dan latihan hakim niaga (selanjutnya disebut dengan “diklat”), yaitu diklat pembentukan hakim niaga yang kemudian dilanjutkan dengan diklat teknis fungsional. Runutan Pendidikan dan Pelatihan Niaga adalah sebagai berikut:

- a. Diklat pra pembentukan yang diselenggarakan oleh BPHN dengan IMF pada Bulan April-Mei 1998 di kota-kota lain selain Jakarta seperti Surabaya, Semarang, Makasar, Medan.
- b. Diklat pra pembentukan Pengadilan Niaga diselenggarakan oleh Mahkamah Agung sebelum bulan Juli 1998 dengan peserta kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) orang.
- c. Diklat pra pembentukan yang diselenggarakan oleh BPHN dengan IMF pada bulan Juli 1998 di Jakarta.
- d. Diklat pasca pembentukan Pengadilan Niaga diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) sejak tahun 1999.⁵⁹

⁵⁹ MaPPI FHUI, *Pengembangan Karir Serta Pendidikan Dan Latihan Hakim Niaga*, 27 Oktober 2013, 13:42:26 WIB - pemantauperadilan.com.

Diklat pembentukan hakim niaga pertama kali diselenggarakan Mahkamah Agung pada tahun 1998. Diklat tersebut diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) hakim peserta dari berbagai wilayah pengadilan negeri serta juga diikuti oleh hakim yustisial dari Mahkamah Agung RI. Dari diklat tersebut ditunjuk 17 (tujuh belas) hakim niaga yang kemudian ditempatkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Sedangkan diklat pembentukan hakim niaga yang kedua dilaksanakan pada tahun 2002 setelah diadakan pembentukan Pengadilan Niaga di wilayah lain (wilayah Surabaya, Medan, Ujung Pandang dan Semarang). Dari diklat yang dilaksanakan di Jakarta tersebut diangkat 8 (delapan) orang hakim untuk menjadi hakim niaga pada tahun 2003. Sampai saat ini hakim-hakim yang pernah dan masih bertugas di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang. Sehingga yang diangkat menjadi hakim niaga melalui SK Individual sebanyak 11 (sebelas) orang.

Setelah melalui diklat pembentukan hakim niaga, maka para hakim niaga tersebut mendapatkan diklat teknis fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para hakim mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Diklat teknis fungsional ini tidak saja diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Depkehham, tetapi juga diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum (PPH) dengan koordinasi dari Mahkamah Agung serta Depkehham.