

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Merek

a. Definisi Merek

Menurut *Black's Law Dictionary* merek adalah “*A distinctive mark, motto, device, or emblem, which a manufacturer stamps, prints, or otherwise affixes to the goods he produces, so that they may be identified in the market, and their origin be vouched for*”.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁷

Demikian menurut para ahli, *brand* atau merek adalah janji penjual untuk menyampaikan kumpulan sifat, manfaat, dan jasa spesifik secara konsisten kepada pembeli.⁸ Brand adalah ide, kata, desain grafis dan suara/bunyi yang mensymbolisasikan produk, jasa, dan perusahaan yang

⁷ R.I., *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, tentang “Merek dan Indikasi Geografis”, Bab I, Pasal 1, ayat 1.

⁸ Philip Kotler, 1997, *Dasar-Dasar Pemasaran - Principles of marketing*, Jakarta, Erlangga, hlm. 283.

memproduksi produk dan jasa tersebut.⁹ Demikian juga ahli mengatakan bahwa produk adalah sesuatu yang dibuat didalam pabrik, merek adalah sesuatu yang dibeli oleh konsumen. Produk dapat ditiru pesaing, merek adalah unik.¹⁰

Sedangkan menurut *The American Marketing Association (AMA)* mendefinisikan brand sebagai nama, ekspresi, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu atau sekelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari para pesaingnya.

Menurut salah satu ahli yaitu Wheeler memberi pengertian mengenai *brand* adalah “*A brand is the nucleus of sales and marketing activities, generating increased awareness and loyalty, when managed strategically*”.¹¹

Menurut Insan Budi Maulana merek pula dapat dianggap sebagai jiwa dari dari suatu produk atau lebih tepatnya “roh” dari produk tersebut. Merek dapat pula sebagai penanda dari kualitas dan mutu serta reputasi barang sebagai bentuk jaminan dari barang yang diperdagangkan.¹²

⁹ Janita Ike Dewi, 2005, *Perspektif Baru dalam Strategi Branding, Bisnis, dan Karir*, Yogyakarta, Penerbit Amara Books, hlm. 15.

¹⁰ Temporal *et al.*, 2002, *Hi-Tech Hi-Touch Branding (Anastasia's Translation)*, Jakarta, Salemba Empat, hlm. 46.

¹¹ Alina Wheeler, 2006, *Designing Brand Identity: A Complete Guide to Creating, Building, and Maintaining Strong Brands, 2nd Edition..* Wiley, Philadelphia, USA, hlm. 5.

¹² Insan Budi Maulana, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan hak Cipta*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 60.

Demikian daripada itu, dalam penerapannya merek haruslah memiliki daya pembeda (*capable of distinguishing*)¹³ untuk membedakan merek dalam bentuk satu dengan yang lainnya sehingga dalam perwujudannya harus memiliki daya pembeda. Merek juga memiliki fungsi sebagai daya pengikat antara produk dengan produsennya, sebagai identitas kepemilikannya, juga sebagai jaminan kualitas dari produk dimana merek itu berasal.

b. Macam-Macam Merek

Menelaah melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek dikategorikan sebagai 3 macam :

- 1) 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 sejenis lainnya.
- 2) 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 sejenis lainnya.
- 3) Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Itektual*, op. Cit. hlm. 130

bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Sedangkan menurut para ahli seperti Suryatin mengatakan merek dapat dikategorikan menjadi :

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*)

c. Fungsi Merek

Merek sebagai daya pembeda memiliki banyak fungsi, sebagai reputasi suatu mutu produk tertentu, daya pembeda, dan sebagai representatif dari produk yang berasal dari luar negeri atau sudah mencakup mancanegara contohnya merek dari *Nestle*, *Coca-cola* dan semacamnya. Fungsi-fungsi tersebut dimaksudkan bahwa sebagai hal yang telah dilakukan oleh manajemen ataupun reputasi dari perusahaan yang memiliki merek tersebut akan secara implisit masuk kedalam merek tersebut. Biasanya pula seperti hal-hal yang dilakukan untuk menarik konsumen untuk mengenal suatu merek dengan cara teknik pemasaran *discount* ataupun menghabiskan *stock* barang suatu musim. Fungsi merek benar-benar krusial dalam hal untuk mengenalkan merek tersebut supaya menarik konsumen untuk membeli bahkan menawarkan kepada

masyarakat lain berkaitan apa yang telah dirasakan sebelumnya oleh konsumen.

Merek memiliki fungsi sebagai daya pembeda, dan sebagai berikut dalam kegiatan perdagangan :

- 1) Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
- 2) Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya.
- 3) Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, tetapi juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
- 4) Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang mengubungkan barang atau jasa dengan produsen, atau antara barang atau jasa dengan daerah/negara asalnya.¹⁴

d. Syarat Pendaftaran Merek

Merek tidak dapat didaftar jika:

¹⁴ *Ibid*, hlm 130-131.

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- 5) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- 6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sedangkan dalam perihal permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- 4) Indikasi Geografis terdaftar.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- 1) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- 3) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Permohonan juga ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Serta terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda.¹⁵

e. Dokumen Pendaftaran Merek

Dokumen dan persyaratan yang harus dilengkapi saat pengajuan untuk mendapatkan Tanggal Penerimaan adalah:

- 1) Formulir pendaftaran merek yang dibuat rangkap dua, telah diisi lengkap dan ditanda-tangani oleh Pemohon atau Kuasanya;

¹⁵ R.I., *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, tentang *-Merek dan Indikasi Geografis*”, Bab IV, Pasal 20-22.

- 2) Kelas dan jenis barang/jasa. Satu permohonan merek untuk satu merek di satu kelas, namun tidak terbatas jumlah jenis barang/jasanya. Kelas dan jenis barang tidak dapat diganti ataupun ditambah setelah mendapat Tanggal Penerimaan, namun untuk jenis barang dapat dikurangi.
- 3) Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 2.000.000,00;
- 4) Contoh etiket merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran minimum 2 x 2 cm dan maksimum 9 x 9 cm;
- 5) Surat Pernyataan Hak, yang merupakan pernyataan Pemohon bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran merek tersebut dan akan menggunakan merek yang didaftarkan dalam perdagangan barang/jasa untuk mana merek tersebut didaftar;
- 6) Surat Kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa.

Saat ini permohonan pendaftaran merek juga bisa diajukan secara elektronik (*e-filing*), namun sejauh ini akses masih belum dibuka secara luas dan hanya terbatas pada Kanwil Kemenkum HAM, universitas, dan Konsultan HKI. Manakala persyaratan minimum (formulir yang diisi lengkap, label merek, pembayaran biaya) sudah terpenuhi, permohonan akan mendapatkan Tanggal Penerimaan. Paling lambat 15 hari setelah Tanggal Penerimaan, permohonan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, di mana masa Pengumuman akan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Selama masa pengumuman tersebut masyarakat berkesempatan

mengajukan keberatan jika merasa merek tersebut tidak dapat didaftar atau harus ditolak pendaftarannya, untuk mana kemudian Pemohon berhak menyampaikan sanggahan atas keberatan tersebut.

Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya masa Pengumuman, atau setelah batas akhir penyampaian sanggahan atas keberatan, permohonan akan memasuki masa Pemeriksaan Substantif. Tahapan ini adalah penentuan apakah suatu merek yang dimohonkan dapat didaftar atau tidak, dan harus diputuskan selambat-lambatnya dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari sejak dimulainya masa Pemeriksaan Substantif.

Dalam hal merek ditolak untuk didaftar, Pemohon berhak mengajukan banding ke Komisi Banding Merek.

Dalam hal merek disetujui untuk didaftar, Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual berkewajiban untuk menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Merek dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak tanggal Pendaftaran Merek.¹⁶

f. Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan

¹⁶ Hak Kekayaan Intelektual, 1 Maret 2018, <http://www.hki.co.id/merek.html>.

Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*).¹⁷

g. Pengaruh Teori Terhadap Perlindungan Merek

Teori yang memengaruhi dalam perlindungan merek sebagai berikut :

1) Teori Risiko (*Risk Theory*)

Teori ini menganggap suatu karya intelektual yang dibuat atau diwujudkan dan kemudian dikembangkan berlandaskan pemikiran dan usaha yang mengandung berbagai macam resiko. Oleh karena itu maka perlindungan terhadap pencipta harus di berlakukan atau diadakan, karena pemilik merek dianggap wajar dan seharusnya.

2) Teori Insentif (*Incentive Theory*)

Teori ini berawal dari Teori Penghargaan (*Reward Theory*) yang menyatakan bahwa penemu, pencipta, pemilik merek perlu mendapatkan perlindungan sebagai penghargaan atas usaha atau kerja keras mereka dalam menghasilkan sesuatu atau Hak Kekayaan Intelektual. Teori ini pula menyatakan bahwa hasil dari penghargaan tersebut maka akan menstimulan para pihak untuk menciptakan karya-karya intelektual baru, lebih bervariasi sehingga akan menghasilkan keuntungan.¹⁸

h. Penolakan Pendaftaran Merek

Yang dimaksud dengan penolakan pendaftaran adalah ketika seseorang yang mengajukan permohonan pendaftaran merek ditolak oleh

¹⁷ *Ibid.*, Bab III, Pasal 9.

¹⁸ Sri Sayekti, Juli 2015, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek Yang Belum Terdaftar di Indonesia", *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Edisi Khusus, 2:46, diakses pada <http://e-journal.ikip-veteran.ac.id/index.php/pawiyatan/article/view/396>.

Direktorat Merek dengan dalih yang sesuai dengan Undang-Undang tentang merek yang tolak dan tidak dapat didaftarkan sesuai dengan pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek terbaru “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan” dan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis

- 1) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 3) Indikasi Geografis terdaftar.

Juga akan ditolak apabila :

- 1) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak

yang berwenang atau.

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

Ditambah permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

i. Pembatalan Merek

Pembatalan merek adalah pengertian dari peniadaan hak lagi atas merek tertentu, melepas hubungan antara produk dengan produsennya terkait dengan hak atas produksi, hak atas pemberian izin kepada orang lain atau pihak lain untuk mengelola. Pembatalan merek berujung pada tidak adanya kaitan hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum lagi oleh negara. Untuk pengajuan pembatalan merek biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan, memiliki keterkaitan, merasa dirugikan, dan untuk pengajuannya diajukan ke pengadilan niaga untuk pembatalan merek dagang tertentu.

Konteks pembatalan merek merupakan salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dikarenakan hal ini merupakan yang seharusnya ada dalam peraturan, pada faktanya kadang kala ada pihak yang merasa hak-haknya dilanggar oleh pendaftaran merek orang lain yang mana dianggap

merugikannya, seperti penuntutan pembatalan merek berkaitan dengan peniruan, pemalsuan, penggunaan ilegal, ataupun semacamnya yang diatur dalam undang-undang diatas. Pembatalan merek memiliki persyaratan sebagai berikut :

- 1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016.
- 2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri.
- 3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.
- 4) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- 5) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- 6) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 dapat diajukan kasasi,

7) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Adapula ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.¹⁹

j. Penghapusan Merek

Dalam ketentuan Undang-Undang Merek bahwa ada salah satu cara untuk terjadinya hilangnya kekuatan hukum sertifikat merek dagang terkait yang mana dengan penghapusan merek. Penghapusan merek ini hanya dapat dilakukan oleh Direktorat Merek, Putusan Pengadilan Niaga yang memiliki kekuatan hukum tetap dan oleh pemilik merek itu sendiri. Pengaturan penghapusan merek sendiri dapat diprakarsai oleh Menteri melalui rekomendasi komisi Banding Merek yang mana sesuai dengan pasal 72 ayat (7) Undang-Undang Merek terbaru “Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika

- 1) Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis
- 2) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- 3) Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi

¹⁹ R.I., *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, tentang “Merek dan Indikasi Geografis”, Bab XII, Pasal 76-79.

budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

k. Merek Terkenal

Dalam ketentuan di Indonesia sendiri bahwa dalam ratifikasi yang telah dilakukan ketentuan terkait perlindungan merek terkenal utamanya diatur dalam *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (“Konvensi Paris”). Dalam Pasal 6bis yang menyatakan bahwa:

“The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well-known mark or an imitation liable to create confusion therewith.”

Artinya “Untuk perlindungan merek terkenal negara Konvensi dapat menolak atau membatalkan pendaftaran atau melarang pemakaian suatu merek yang mengandung reproduksi, peniruan, penterjemahan, membuat menyesatkan, atas suatu merek yg dipandang sebagai merek terkenal di suatu negara peserta konvensi, tanpa memandang digunakan untuk barang yg sama atau sejenis. Ketentuan ini juga berlaku walaupun hanya suatu bagian penting saja dari suatu merek merupakan reproduksi atau jiplakan merek terkenal milik pihak lain.”

Pengertian diatas pula berkaitan dengan bahwa hak merek terkenal

juga merupakan hak prioritas yang mana diatur dalam undang-undang no 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis sebagaimana berikut Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Kriteriannya termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 dalam Pasal 18 yaitu :

1) Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.

3) Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a) tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b) volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c) pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d) jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e) jangka waktu penggunaan Merek;
- f) intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g) pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h) tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i) nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi

oleh Merek tersebut.

1. Tata Cara Gugatan Merek

Dalam penjelasannya bahwa apabila seseorang yang ingin mengajukan keberatan terhadap suatu merek terkait dengan kemiripan ataupun yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwanya dapat melakukan gugatan di pengadilan niaga dengan tata cara yang ada didalam pasal 85 undang-undang diatas :

- 1) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.
- 2) Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- 3) Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- 4) Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- 5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.

- 6) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- 7) Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- 8) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

m. Kekuatan Hukum Merek Yang Terdaftar

Dalam ketentuan hukum maka dapat didalihkan bahwa ketika suatu merek telah melewati masa pendaftaran dan memenuhi semua prasyarat dan syarat dalam mendaftarkan merek sesuai dengan ketentuan, melalui tahapan-tahapan dari substantif dan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 20 tahun 2016, maka merek yang didaftarkan itu pula

memiliki kekuatan hukum sebagai bentuk dari “*Protection*” atau payung hukum untuk diberlakukannya perlindungan hukum terhadap merek tersebut dalam hal ini menjadikan suatu merek memiliki kekuatan yang berdasarkan undang-undang.

Sedangkan apabila suatu merek tersebut belum dapat menyelesaikan tahapan-tahapan yang diberlakukan oleh Undang-Undang maka merek tersebut belum dapat dinyatakan memiliki kekuatan hukum dan tidak ada hak istimewa ataupun eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang sebagai payung hukum.

n. Hak Atas Merek

Hak atas merek dapat diperoleh dengan cara mendaftarkan secara legal di pemerintah sesuai dengan ketentuan di kantor merek dan harus memiliki itikad baik didalamnya. Adapun prosedur pendaftaran sebagaimana berikut :

- 1) Permohonan (*Legal Application*)
- 2) Persyaratan Formal
- 3) Publikasi
- 4) Keberatan dan Sanggahan
- 5) Pemeriksaan Substantif
- 6) Penolakan atau Penerimaan
- 7) Banding atas Penolakan berdasarkan Undang-Undang

2. Tinjauan Umum Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

a. Definisi Itikad Baik (*Good Faith*)

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pendaftaran merek harus disertai prinsip itikad baik (*good faith*) yang mana prinsip ini melekat kepada pemohon yang melakukan pendaftaran, akan tetapi prinsip ini hanya dapat dibuktikan ketika tidak ada gugatan pembatalan merek. Maksudnya ketika pendaftar merek diterima mereknya ia harus memiliki itikad baik bahwa yang didaftarkannya adalah benar-benar mereknya sendiri memiliki daya mula asal diciptakan atau murni hasil kreasinya (*origin*). Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis lebih cenderung merujuk kepada ukuran kepatutan daripada ukuran norma hukum. Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan perlindungan hukum beserta hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Pemilik merek yang beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek untuk berbuat curang pada

merek orang lain. Pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal dimasyarakat.²⁰

Oleh sebab itu maka penerapan dari itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dijadikan sebagai alasan pembatalan merek menurut Undang-Undang Merek, bertujuan untuk mengetahui adanya penerapan persamaan pada pokoknya dan itikad tidak baik dalam suatu gugatan pembatalan pendaftaran merek. Alasan terjadinya suatu pembatalan pendaftaran merek yang didasarkan pada persamaan pada pokoknya sama dengan yang dibuktikan pada itikad baik dalam suatu gugatan pembatalan terhadap pendaftaran merek.²¹

Prinsip baik merupakan syarat yang harus dipenuhi ketika pendaftaran merek, pasalnya pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dinyatakan permohonan pendaftaran merek akan tidak diterima jika tidak memiliki itikad baik. Dalam konteks ini dapat dikorelasikan bahwa prinsip itikad baik merupakan hal absolut untuk selanjutnya menggunakan hak atas merek tertentu. Ketika diketahui ada salah satu pihak yang mengajukan gugatan yang mana dianggap salah satu pihak lainnya menggunakan dalih adanya itikad tidak baik oleh salah satu pihak maka harus ditentukan oleh pengadilan niaga untuk putusan tingkat pertama dan dapat diajukan kasasi hingga peninjauan kembali.

Sebelum berangkat lebih jauh lagi untuk menjelaskan itikad baik

²⁰ Ari Wibowo, 2015, "Penerapan Prinsip Itikad Baik dan Daya Pembeda Dalam Pendaftaran Merek Dagang Yang Bersifat Keterangan Barang (*Descriptive Trademark*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek" , *Privat Law*, VII(Juni,2015), hlm 32, diakses pada <http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/PRIVATLAWII/article/view/1230/1119>.

²¹ *Ibid.*, hlm

bahwasanya ahli seperti J.Satrio mengatakan itikad baik dapat dikategorikan menjadi dua dalam *point of view*nya, dengan demikian bahwa itikad baik dapat berupa itikad baik subjektif yang mana berarti itikad baik dari penilaian seseorang atau bersifat berkaitan dengan apa yang ada di dalam pemikiran manusia yang selanjutnya dapat dikatakan bahwa seseorang melihat tindakan tersebut diyakini oleh batinnya bertentangan dengan itikad baik, sedangkan posisi satunya adalah itikad baik yang dikatakan itikad baik objektif, yang berarti bahwa itikad baik yang berkaitan dengan pandangan umum tentang itikad baik tersebut, demikian daripada itu tindakan tersebut dipandang oleh khalayak umum merupakan hal yang bertentangan dengan itikad baik.

Secara umum bahwa itikad baik menurut M.L Wry adalah “Perbuatan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan orang lain”

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum".

Untuk pengertian berdasarkan Subekti adalah bahwa itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Menurut Sumardi Partoredjo, S.H., M.H. bahwa apabila suatu merek diajukan pendaftarannya dengan itikad tidak baik atau merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan suatu merek atau merek terkenal lainnya, maka merek tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang berwenang.

b. Asas Itikad Baik Dalam Pendaftaran Merek

Apabila ditelaah lebih lanjut mengenai pendaftaran merek, maka tidak jauh pula berikatan dengan keterkaitan dengan Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang didalamnya terkandung tentang pendaftaran merek. Tentu tidak ada secara gamblang disebutkan dalam undang-undang merek tersebut mengenai prinsip itikad baik secara jelas, akan tetapi secara tersirat maka dapat dikatakan bahwa asas itikad baik dalam pendaftaran merek merupakan hal sudah sepatutnya berada dan dimiliki oleh pendaftar merek di kantor merek. Sebelum melangkah lebih jauh, maka perlu diketahui siapa saja yang berhak mendaftarkan merek.

Dalam pendaftaran merek tersebut dapat didaftarkan atas nama individu maupun orang secara berkelompok seperti tergabung dalam perusahaan ataupun dalam bentuk persekutuan komanditer serta bentuk firma. Dalam bentuk individu atau badan hukum di kelompokannya menjadi dua yaitu individu dan juga perusahaan atau disebut perseroan terbatas karena memiliki harta sendiri dan juga kekayaan yang terikat

didalamnya, berbeda yang dimiliki oleh persekutuan komanditer atau firma yang mana dianggap bahwa yang memiliki merek adalah beberapa orang yang sangat berbeda dengan kategori individu seperti yang dijelaskan diatas. Dalam pendaftaran merek diketahui bahwa dalam Undang-Undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya mengatur secara implisit tentang itikad baik yang mana dapat ditelaah melalui merek yang didaftarkan tidak diterima atau ditolak apabila sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 bab IV tentang pendaftaran merek. Merek tidak dapat didaftarkan apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam artian tidak beritikad baik dapat diambil dari penjelasan tentang pasal 20 tersebut yang mana pendaftar merek tidak dapat diterima jika bertentangan dengan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, terlebih lagi berkaitan dengan hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis dan semacamnya dan juga tidak memiliki daya pembeda yang mana merupakan dari tujuan adanya merek dan fungsi merek.

Walaupun tidak ada batasan mengenai itikad baik tersebut dalam Undang-Undang no 20 tahun 2016 tersebut maka hakim biasanya menafsirkan mengenai itikad baik sesuai dengan fakta-fakta, akan tetapi biasanya kasus-kasus yang serupa putusannya berbeda dengan yang kasus

mirip atau sama dalih halnya. Demikian Sajipto Rahajro mengemukakan di Indonesia sendiri bahwa perlu penerapan teori progresif dengan berlandaskan moralitas bangsa dan tidak harus terikat dalam hukum. Sama halnya apa yang dikatakannya hukum untuk manusia bukan untuk manusia hukum.

Kebanyakan putusan hakim mengenai pembatalan merek tertentu dapat dianalogikan menurut hemat saya bahwa itikad baik dalam beberapa yurisprudensi adalah itikad baik tidak memiliki persamaan bentuk dan semacamnya pada pokoknya atau keseluruhan terhadap merek milik orang lain atau yang terdaftar secara hak merek terkenal ataupun merek yang sudah didaftarkan secara legal di Dirjen HaKi.

Mengambil contoh misalnya merek X adalah merek yang sudah didaftarkan di DirJen Haki akan tetapi ada merek Z yang sama persis dengan merek X dalam analogi sederhana dapat dikatakan bahwa merek Z dapat didalihkan membonceng ketenaran dengan menggunakan reputasi dari X untuk mengambil keuntungan yang mana dianggap tidak beritikad baik. Dalam segi secara sadar bahwa merek yang digunakannya adalah merek kepunyaan orang lain atau sama pokoknya atau sebagian akan tetapi dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup oleh orang atau badan hukum yang medalilkan bahwa merek Z meniru dari merek X tersebut.

- 4) Adapun penolakan dapat dilakukan oleh pemerintah atau Dirjen HaKi apabila merek : merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang

dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

- 4) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- 5) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Apabila merek yang dipergunakan dipasaran dalam jangka waktu yang telah kadaluarsa atau dikatakan periode sebelumnya yang mana bisa pula tidak memiliki keinginan untuk mendaftarkannya dapat dianggap tidak beritikad baik. Jika merek yang ia pergunakan ingin didaftarkan oleh orang lain dapat dicegah dengan alasan bahwa tidak beritikad baik.

Juga dapat di komparasikan dengan Australia yang memang sedikit berbeda dalam peraturan yang serupa. Di Indonesia merek harus didaftarkan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa sedangkan di Australia hanya mensyaratkan bahawa merek dipergunakan dan perdagangkan tanpa syarat didaftarkan dapat pergunakan secara luas.

c. Dampak Dari Tidak Adanya Prinsip Itikad Baik (*good faith*)

Adapun ketika pendaftar merek mengajukan bahwa adanya maka harusnya memiliki itikad baik dalam pendaftarannya, maksudnya

pendaftar merupakan pemilik yang sah, murni hasil ciptaannya, supaya tidak adanya tindakan curang, dalam artian peniru, penyalahgunaan hak, penggunaan tanpa lisensi, serta tindakan kecurangan lainnya seperti : 1) Pemalsuan (*fraud*), 2) Penyesatan (*deception, misleading*), 3) Memakai merek orang lain tanpa hak (*unauthorized use*), 4) Persaingan curang (*unfair competition*), Serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).²²

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dampak yang ditimbulkan apabila suatu merek yang didaftarkan atau yang terdaftar dirasa memiliki itikad tidak baik maka dalam hal ini dapat dilakukan dua hal yaitu penghapusan atau pembatalan merek dagang tertentu yang dijelaskan pada Pasal 72 undang-undang diatas.

Perbuatan yang dahulu sebelum adanya Undang-Undang Merek seseorang menuntut berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: "*Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.*"

Untuk diajukan di pengadilan biasa.

Dampak yang terjadi ketika suatu merek dibatalkan adalah tidak adanya daya lindung dari Undang-Undang terhadap merek tersebut. Dalam artian bisa juga digunakan dengan merek Internasional yang mengajukan gugatan terhadap merek yang dianggap tidak beritikad baik selama merek

²²Saiman, "Kajian Yuridis Pembatalan Merek (Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung No.99 PK/Pdt.Sus-HKI/2014)", *Loc. cit.*

Internasional dapat mengajukan bukti dan diputuskan oleh pengadilan, demikian daripada itu pula merek Internasional asal Indonesia di luar negeri dapat di ajukan gugatan di pengadilan niaga jakarta pusat untuk mendalilkannya melakukan itikad tidak baik.