

BAB II

TINJAUAN UMUM MEREK

A. Sejarah Perkembangan Merek

Sejarah merek dapat ditelusuri bahkan mungkin berabad-abad sebelum masehi. Sejak zaman kuno, misalnya Periode *Minoan*, Orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah raja. Perundang-undangan tentang merek dimulai dari *statute of parma* yang sudah mulai memfungsikan merek sebagai pembeda untuk produk berupa pisau, pedang, atau barang dari produk tembaga lainnya.¹⁶

Bersamaan dengan berkembangnya industri, berkembang pula penggunaan iklan untuk memperkenalkan produk. Sejalan dengan berkembang dan meningkatnya penggunaan iklan, maka meningkat pula penggunaan merek dalam fungsinya yang modern, yaitu sebagai tanda pengenal atau sumber produsen dari barang-barang yang bersangkutan. Pada masa itu telah dikenal penggunaan merek perniagaan (*marques de Scommerce, trademark, merek*) dalam pengertian sendiri, sebagai tandingan merek perusahaan (*marques de fabrique, manufacturer's mark, fabrieksmereken*). Asal muasal perbedaan ini karena di Perancis pada waktu itu merek dari pedagang sutera lebih penting dari pada merek yang berasal dari perusahaan kain sutera, sehingga para pedagang sutera yang bersangkutan

¹⁶Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Ekstusif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2007) H. 159 dalam buku Rahmi Janed, *Hukum Merek TradeMark Law* (Jakarta: Kencana, 2015) h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa berkepentingan untuk dapat menggunakan atau melindungi merek mereka, seperti halnya para pengusaha pabrik dengan merek perusahaannya.

Pembedaan ini kemudian diakui secara resmi dalam hukum Perancis pada 1857. Pembedaan ini juga dianut oleh banyak negara di dunia, termasuk di Inggris pada 1962, Amerika Serikat pada 1870 dan 1876, sedangkan di Belanda tertuang dalam *Merkenwet* 1893.

Dari sejarah perkembangannya, diketahui bahwa hukum merek yang berkembang pada pertengahan abad XIX, sebagai bagian dari hukum yang mengatur masalah persaingan usaha dan pemalsuan barang. Norma dasar perlindungan merek bahwa tidak ada seorang pun berhak menawarkan barangnya kepada masyarakat seolah-olah sebagai barang pengusaha lainnya, yaitu dengan menggunakan merek yang sama yang dikenal oleh masyarakat sebagai merek pengusaha lainnya.

Lambat laun perlindungan diberikan sebagai suatu pengakuan bahwa merek tersebut sebagai milik dari orang yang telah memakainya sebagai tanda pengenal dari barang-barangnya dan untuk membedakannya dari barang-barang lain yang tidak menggunakan merek tersebut. Pengakuan tersebut didasarkan pada pengenalan atau pengetahuan masyarakat bahwa merek dagang itu berfungsi sebagai ciri pembeda. Pengenalan tersebut mendorong masyarakat untuk membeli barang yang memakai merek tertentu itu, sehingga menjadikannya sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan.¹⁷

¹⁷ Rahmi Janed, *Hukum Merek Trade Mark* (Jakarta : Kencana, 2015) h. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Latar belakang lahirnya undang-undang merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya dibidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat dibidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan dalam skala global. Era perdagangan global tersebut hanya dapat dipertahankan jika didukung oleh adanya iklim persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka diperlukan penyempurnaan Undang-undang merek lama (Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 14 tahun 1997), dengan undang-undang merek baru.¹⁸

B. Pengertian Merek

Pengertian merek perlu mendapat uraian dan penjelasan lebih jelas dan terperinci untuk menghindari kesimpang siuran dari arti yang sebenarnya yang dapat menimbulkan salah pengertian, permasalahannya karena banyak bentuk kreasi yang berkaitan dengan ciptaan barang dan jasa tertentu masing-masing mempunyai ciri yang spesifik dan menyerupai dengan yang lain. Menurut *Harsono Adisumatro* yaitu: “Merek adalah tanda atau nama ataupun kombinasi dari keduanya yang dibubuhkan pada suatu barang atau kemasan barang itu sehingga dapat dibedakan perusahaan pembuatnya dengan perusahaan lain.”

¹⁸ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus Haki Yang Benar* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut pasal 1 undang-undang merek adalah sebagai berikut :
 “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Jadi, apa yang biasa dikenal sebagai “merek” adalah tanda pembeda yang digunakan suatu badan usaha sebagai penanda identitasnya dan produk barang dan jasa yang dihasilkannya kepada konsumen, sekaligus untuk membedakannya dari barang dan jasa yang dihasilkan dari badan usaha lain. Merek merupakan kekayaan industri dan tentu termasuk kekayaan intelektual. Merek berfungsi sebagai pembeda dari produk yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk yang dibuat seseorang atau badan hukum lain.

Fungsi ini semakin meluas apabila penggunaan barang atau jasa dengan merek tertentu merupakan gengsi dan karenanya masyarakat rela membeli barang yang bermerek meski merek tersebut lebih mahal. Khusus untuk merek terkenal didefinisikan sebagai merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek itu langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*myhitical context*) kepada segala lapisan konsumen.¹⁹

¹⁹ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010)h. 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Jenis Merek

Terdapat beberapa jenis merek yang dimasukkan untuk membedakan dari barang sejenis milik orang lain, sebagai contoh R.M.Suryodiningrat mengklarifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu :

1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja, misalnya : *Good Year, Dunlop*, sebagai merek ban mobil dan ban sepeda
2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah atau setidak-tidaknya jarang sekali dipergunakan.
3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan.

Menurut *Suryatin* terdapat beberapa jenis merek yakni :

1. Merek lukisan (*beel mark*) itu berwujud lukisan atau gambaran yang mudah dilihat dan mempunyai daya pembedaan dengan barang lainnya yang sejenis.
2. Merek kata (*word mark*) yang menurut putusan H.G.H. tanggal 15 Juni 1939 daya pembeda itu harus dicari bunyinya perkataan.
3. Merek kombinasi antara merek lukisan dan merek perkataan.
4. Merek kombinasi dengan warna yaitu kombinasi merek-merek tersebut dengan warna.²⁰

Sedangkan dalam undang-undang merek, jenis merek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

²⁰Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang* (Jakarta: Djambatan, 1991) h 105

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Merek dagang dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang merek 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. Merek dagang digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan. Merek dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, symbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut.²¹
2. Merek jasa pada pasal 1 angka 3 undang-undang merek 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.

D. Persyaratan Merek

Terdapat syarat mutak yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum ketika ingin mendaftarkan merek tersebut yakni merek tersebut harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Jika suatu barang atau produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembeda dan karenanya bukan merupakan merek.

Terdapat ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan yang telah diatur oleh Pasal 5 Undang-Undang Merek yaitu: Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

²¹Zainal Asikin, *Hukum Dagang* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 139

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum
2. Tidak memiliki daya pembeda
3. Telah menjadi milik umum atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang Merek memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek, yaitu :

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak
- e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- f. 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.

E. Prosedur Pendaftaran Merek

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-undang Merek dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang Merek 1992 dan Undang-undang Merek 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-undang Merek Indonesia, yang semula menganut sistem deklaratif (Undang-undang Merek 1961). Secara Internasional menurut Soegondo Soemodiredjo ada 4 sistem pendaftaran merek, yaitu:

1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek dapat didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi seperti pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Negara yang menganut sistem ini adalah Prancis, Belgia, Luxemburg dan Rumania.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya. Negara yang membangun sistem ini adalah Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Indonesia.
3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek tersebut didaftarkan, akan diumumkan terlebih dahulu untuk memberi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh Negara Spanyol, Colombia, Mexico, Brazil, dan Australia.

4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaannya. Negara yang menganut sistem ini adalah Swiss dan Australia.

Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran (*required by registration*). Pada sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak didaftar, tidak akan mendapat perlindungan hukum.

Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran.

Untuk memiliki merek terdaftar, yang secara sah melindungi undang-undang, kita perlu menempuh prosedur pendaftaran sebagai berikut:

1. Mengisi formulir yang telah disediakan dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap empat.
2. Lampiri dengan dokumen-dokumen berikut :
 - a. Surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000,00 serta ditanda tangani oleh pemohon langsung (bukan kuasa pemohon), yang menyatakan bahwa yang dimohonkan adalah milik pemohon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa pemohon
- c. Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau foto copynya yang ditanda tangani oleh Notaris, apabila pemohon merupakan badan hukum.
- d. 24 (dua puluh empat) lembar etiket merek (empat lembar diletakan pada lembar formulir yang dicetak diatas kertas.
- e. Foto kopi KTP pemohon.
- f. Bukti prioritas asli dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila permohonan dilakukan dengan hak prioritas, dan
- g. Bukti pembayaran biaya permohonan merek sebesar Rp.450.000.

Itikad baik dari sipemilik merek menjadi peranan utama dalam hal pendaftaran, hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-undang merek. Selanjutnya dalam pasal 5 undang-undang merek dikatakan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:²²

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Tidak memiliki daya pembeda
3. Telah menjadi milik umum
4. Merupakan keterangan dan berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaranya.

Kemudian permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan mencantumkan:

²² Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual...* Op. Cit h. 27 dalam buku Fahmi, M. Abdi Almaktsur, dan Syafrinaldi, *Hak Kekayaan Intelektual* (Pekanbaru, Suska Press 2008) h. 34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tanggal, bulan, dan tahun
2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
3. Nama lengkap, alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
4. Warna warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan warna warni.
5. Nama dan negara tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas

Jangka waktu perlindungan merek 10 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.²³ Permohonan perpanjangan jangka waktu merek adalah :

1. Dimajukan dalam waktu 12 bulan sebelum berakhir
2. Merek tersebut masih digunakan

Perubahan nama atau alamat pemilik merek dapat diajukan permohonan kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan selanjutnya dicatat dalam berita merek, lampirkan surat peralihan hak dan dikenakan biaya. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

1. Secara tetap dan menyeluruh:
 - a. Pewarisan
 - b. Wasiat
 - c. Hibah
 - d. Perjanjian
 - e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang²⁴

²³ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*, (Citra Aditiya Bhakti, 1996, Cet I) H. 484 dalam buku Fahmi, M. Abdi Almaktsur, dan Syafrinaldi, *Hak Kekayaan Intelektual* (Pekanbaru, Suska Press 2008) h. 35

²⁴ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Secara sebahagian
 - a. Lisensi
 - b. *Franchise*/waralaba

Permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik merek harus ditolak apabila:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan jasa yang sejenis
2. Mempunyai kesamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain.
3. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal
4. Merupakan atau menyerupai nama orang yang terkenal, foto dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain.
5. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol negara, kecuali ada izin tertulis.
6. Menyerupai tanda atau cap, stempel resmi kenegaraan.

Dalam hal pemberian lisensi merek apabila merek kepada pihak lain untuk sebagian atau seluruhnya menggunakan merek tersebut untuk jangka waktu tertentu antara lain:

1. Berlaku diseluruh wilayah Indonesia, kecuali perjanjian lain
2. Jangka waktu lisensi tidak boleh melebihi dari jangka waktu perlindungan merek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wajib dicatat pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual
4. Tidak boleh memuat syarat-syarat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi
5. Penerima lisensi yang beritikad baik berhak menggunakan merek yang sudah dibatalkan dan mengembangkan teknologi

Selain dari itu penghapusan merek bisa dilakukan apabila :

1. Atas prakarsa kantor merek
2. Permohonan pemilik merek yang bersangkutan
3. Berdasarkan putusan pengadilan

Atas prakarsa kantor merek ini apabila merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa sejak pendaftaran dan pemakaian terakhir, kemudian merek tersebut yang didaftarkan tidak sesuai dengan yang digunakan untuk diperjualbelikan.

Hak kekayaan Intelektual itu mendapat perlindungan, menurut Sri Redjeki Hartono karena :

1. Suatu hasil karya intelektual mengandung langkah inisiatif. Kreatifitas perlu dihargai atas jerih payahnya.
2. Suatu hasil karya yang bersifat terbuka, harus diurai maka perlu imbalan royalty bagi investor atau *creator*
3. Pemilik rahasia dagang rentan terhadap pelanggaran.

Selain itu ada juga tujuan perlindungan hak kekayaan Intelektual secara umum yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Memberi kejelasan hukum mengenai hubungan antar kekayaan dengan investor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya, dan menerima akibat pemanfaatan hak kekayaan Intelektual untuk jangka waktu tertentu.
2. Memberikan penghargaan atas sebuah keberhasilan dari usaha dan upaya menciptakan suatu karya intelektual.
3. Menpromosikan publikasi investasi atau ciptaan dalam bentuk dokumen hak kekayaan intelektual yang terbuka bagi masyarakat.
4. Merangsang upaya terciptanya alih informasi melalui kakayaan intelektual serta alih teknologi melalui paten.
5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru, karena adanya jaminan perlindungan dari negara, bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya diberikan kepada yang berhak. Selain dari sistem hak kekayaan intelektual juga telah menimbulkan suatu perubahan budaya dan cara pandang suatu bangsa dengan :
 - a. Mendorong dokumentasi yang baik pada kegiatan riset
 - b. Mendorong semangat kompetisi
 - c. Mendorong kreatifitas ilmuwan melalui intensif yang membuat mereka berkonsentrasi dan menjadi sejahtera sebagai peneliti tanpa harus sebagai usahawan.
 - d. Menciptakan kepedulian dan perhatian pada sistem ekonomian global, karena hak kekayaan intelektual terkait dengan masalah perdagangan dan perindustrian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mendorong perlindungan hasil riset dan implementasi atau komersialisasi.²⁵

F. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek

Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 72 Undang-undang Merek 2001. Ada dua cara untuk penghapusan pendaftaran merek yang telah diatur pada Pasal 61 angka 1 Undang-Undang Merek, yaitu:

- a. atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI
- b. atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan

Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Akan tetapi jika dalam perjanjian lisensi ada suatu klausul yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan sebagai syarat kelengkapan untuk penghapusan pendaftaran merek tersebut.

Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan Direktorat Jenderal HKI dapat pula diajukan oleh pihak ketiga. Pengajuan permintaan tersebut dilakukan dengan gugatan melalui Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga.

Pada Pasal 61 angka 2 Undang-Undang Merek menyatakan bahwa penghapusan hanya dapat dilakukan apabila:

²⁵ Fahmi, M. Abdi Almaktsur, dan Syafrinaldi, *Hak Kekayaan Intelektual* (Pekanbaru:, Suska Press 2008) h. 37

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak dipakai (*nonuse*) berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun demikian apabila ada alasan yang kuat mengapa merek itu tidak digunakan, Dirjen HKI dapat mempertimbangkan untuk tidak dilakukan penghapusan atas merek tersebut.
- b. Dipakai untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa dimohonkan pendaftarannya atau tidak sesuai dengan merek yang didaftar. Selanjutnya mengenai pembatalan merek, Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Merek menyebutkan alasan-alasan tentang pengajuan pembatalan merek. Alasan-alasan itu ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 undang-undang Merek.

G. Pengalihan Atas Merek Terdaftar

1. Pengalihan Hak

Menurut ketentuan pasal 40 Undang-undang Merek, hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini wajib dimohonkan pencatatannya ke Dirjen Haki untuk dicatat di Daftar Umum Merek, apabila tidak dicatatkan berakibat hukum pada pihak ketiga.²⁶

²⁶Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2005) h. 162

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lisensi Merek

Pemilik merek terdaftar dapat member lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Pemberi lisensi tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali jika diperjanjian lain.

Untuk menghindari perjanjian lisensi untuk kepentingan yang melanggar hukum atau dapat merugikan kepentingan pihak lain atau mengganggu perekonomian nasional, maka setiap perjanjian lisensi merek dicatat oleh Kantor Merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.²⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lisensi diartikan sebagai izin untuk mengangkut barang dagangan. Definisi dari lisensi diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang merek, yang berbunyi lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Lisensi mempunyai unsur-unsur yang meliputi :

1. Adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Merek

²⁷Taryana Soekandar, *Perlindungan Hak Milik Intelektual di Negara-negara Asean*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) h. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian
3. Izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak)
4. Izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan
5. Izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu

Keharusan adanya pemberian izin oleh Pemegang Merek merupakan suatu hal yang mutlak, jika Penerima Lisensi Merek tidak mau digugat dengan alasan telah melanggar Hak atas Merek dalam Pasal 76 Undang-Undang merek. Karena ketentuan ini membawa akibat hukum, maka lisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak Pemberi Lisensi (Pemegang Hak Merek) dengan pihak Penerima Lisensi. Dengan demikian, perjanjian pemberian lisensi merupakan perjanjian formal yang harus berbentuk tertulis. Kewajiban agar perjanjian lisensi merek dibuat secara tertulis juga diperkuat dengan kewajiban pendaftaran lisensi dalam Pasal 43 ayat (3) jo. Pasal 43 ayat (4) jo. Pasal 49 Undang-Undang merek.

Perjanjian lisensi yang didaftarkan berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam Pasal 46 Undang-Undang merek dikatakan penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh Penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh Pemilik Merek. Sedangkan syarat obyektif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari perjanjian lisensi diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang merek, yang berbunyi: Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Hal ini berarti perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya tidak akan dapat diberlakukan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jenderal yang membawahi permohonan pencatatan perjanjian lisensi wajib menolak untuk melakukan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat hal tersebut, dengan memberitahukan alasannya kepada Pemilik Merek dan/atau Kuasanya.

H. Sertifikat Merek

Berdasarkan keberatan sanggahan tersebut, Direktur Jendral memerintahkan kepada pemeriksa untuk mengadakan pemeriksaan kembali atas permohonan pendaftaran merek. Jika hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa keberatan diterima, permohonan pendaftaran merek ditolak. Sebaliknya jika keberatannya yang ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal, merek tersebut

harus didaftar dalam Daftar Umum Merek, dan untuk selanjutnya kepada pemohon atau kuasanya akan diberikan sertifikat yang memuat :

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan menggunakan kuasa
- c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan
- d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas
- e. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin, nomor dan tanggal pendaftaran.
- f. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya di daftar dan
- g. Jangka waktu berlakunya merek

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.²⁸

²⁸ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) h. 215

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.