

### BAB III

#### KERANGKA TEORITIS

##### A. Merek Sebagai Kekayaan Intelektual

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada awalnya merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atas ide, atau hasil karya warga negaranya. Oleh karena itu, Hak Kekayaan Intelektual pada pokoknya bersifat teritorial kenegaraan<sup>12</sup>

Secara umum hukum, kekayaan intelektual melindungi gagasan-gagasan dan penggunaan atau peniruan oleh orang yang tidak berhak. Hukum hak kekayaan intelektual juga memungkinkan bagi pengusaha untuk melakukan penuntutan baik secara pidana dan perdata apabila hasil karya cipta, seni, kreasinya dijiplak dan digunakan tanpa hak. Jadi, kekayaan intelektual memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, baik dengan memperoleh ganti rugi maupun dengan menghukumnya. Inilah yang disebut dengan sifat *preventif*.

Banyak hal yang, dilindungi oleh kekayaan intelektual, seperti novel, karya seni, foto, musik, rekaman suara, film, program komputer dan perangkat kerasnya, website internet, desain untuk barang-barang yang bersifat masal, rekayasa biologi makhluk hidup, obat-obatan baru, rahasia dagang, teknologi/*know how*, karakter dan nama-nama hasil penemuan.<sup>13</sup> Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai suatu hak atas benda yang fidak

---

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja, *Lestari*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 11

<sup>13</sup> Tim Lindsey, *Indonesia Australia Specialised Training Project Phase It, Short Course in Intellectual Property Rights (Elementary)*, Asian Law Group Pty. Ltd., 2000, h. 35

berwujud (*immaterial*) yang dimiliki oleh seseorang yang dikarenakan adanya kegiatan intelektual atau daya kreasi manusia diungkapkan atau diwujudkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu.

Dari segi hukum, yang dilindungi adalah Hak Kekayaan Intelektual, bukan pada benda material bentuk jelmannya. Alasannya yaitu Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif (*exclusive right*), yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak.

Menurut W.R Cornish yang dikutip oleh Sentosa Sembiring di dalam bukunya "Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual" memberi rumusan sebagai berikut; "*intellectual property rights protects applicants of ideas and information that are of commercial Value*".<sup>14</sup> Selanjutnya,

Sri Redjeki Hartono mengemukakan pengertian Hak Kekayaan Intelektual adalah; "Hak kekayaan Intelektual pada hakekatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara berdasarkan ketentuan UU, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi".<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka hakikat Hak Kekayaan Intelektual adalah adanya suatu kreasi (*creation*). Kreasi ini bisa dalam bidang kesenian (*art*) atau dalam bidang industri ataupun dalam, ilmu pengetahuan atau kombinasi antara ketiganya. Apabila seseorang ingin hak kekayaan intelektualnya mendapat perlakuan khusus atau tepatnya dilindungi oleh hukum, maka harus mengikuti prosedur tertentu yang ditetapkan oleh

---

<sup>14</sup> Santora Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta dan Merek*, Cetakan 1, Yrama Widya, Bandung, 2002, h 14.

<sup>15</sup> Sri Redjeki Hartono, *Aspek Hukum Perdata Perlindungan Hak Milik Intelektual*, Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Undip, Semarang. 1993. H.72

negara. Prosedur yang dimaksud disini adalah melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di tempat yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang. Perlunya pendaftaran tersebut mengingat Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan salah satu obyek bisnis yang cukup diminati oleh pelaku bisnis, karena dianggap dapat segera mendatangkan keuntungan, ketimbang harus memulai dari nol.

Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Pengertian Hak Kekayaan Intelektual yakni :

"Hak kekayaan intelektual merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelektual)"<sup>16</sup>

Hak tersebut digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.

Tim Lindsey, dkk menyebutkan bahwa hak kekayaan intelektual terdiri dari<sup>17</sup>:

#### 1. Hak Cipta

Konsep yang menyangkut perlindungan hak cipta bukanlah ide yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Prinsip-prinsip umum tentang hak

---

<sup>16</sup>Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung h. 9.

<sup>17</sup>Tim Lindsey, *Op.Cit.* h : 3

cipta diilhami oleh pengalaman sejarah. Meskipun telah memiliki UU Hak Cipta sendiri, tetapi batasan-batasan tentang pengertian, jenis-jenis hak cipta lain sebagainya tetap dipengaruhi oleh ketentuan yang lama.

## 2. Merek dagang

Setiap lambang atau kombinasi dari beberapa lambang yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dan usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud terutama berupa rangkaian kata-kata, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam suatu lambing tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa antara satu sama lain, negara anggota dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh karena penggunaannya. Negara dapat menetapkan persyaratan sebagai syarat pendaftaran suatu Merek Dagang agar suatu lambang dapat divisualisasikan (Pasal 15 ayat (1) TRIPs).

## 3. Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu barang berasal dari wilayah salah satu negara anggota, atau suatu daerah di dalam wilayah tersebut, di mana tempat asal barang itu merupakan hal yang sangat penting bagi reputasi orang yang bersangkutan karena kualitas dan karakteristiknya. Sehubungan dengan indikasi geografis, Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum untuk pihak yang berkepentingan guna mencegah:

a) Digunakannya cara apapun dalam rangka peruntukan atau penampilan

suatu barang yang memberikan kesan atau gambaran bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah lain diluar wilayah asal sebenarnya barang tersebut, dengan cara yang menyesatkan masyarakat mengenai wilayah asal barang itu,

b) Setiap penggunaan yang merupakan tindakan persaingan curang.

#### 4. Desain industri

Negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap Desain Industri yang baru atau asli. Negara anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli apabila desain yang bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari desain atau kombinasi beberapa desain yang sudah terkenal. Negara anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap desain tekstil, terutama berkaitan dengan biaya, pemeriksaan atau pengumuman, tidak menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan. Negara anggota dapat memenuhi kewajiban ini melalui peraturan perundang-undangan Desain Industri, atau Hak Cipta (Pasal 25 TRIPs: Persyaratan Perlindungan).

#### 5. Paten

Paten diberikan untuk semua penemuan baik dalam bentuk produk ataupun proses, dalam semua bidang teknologi, sepanjang penemuan yang bersangkutan baru, melibatkan langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

#### 6. Desain tata letak sirkuit terpadu

Negara anggota sepakat untuk memberikan perlindungan terhadap

*Desain Lay out ('topografi')* rangkaian elektronik terpadu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 sampai Pasal 7 (selain Pasal 6 ayat (3)), Pasal 12 dan Pasal 16 ayat (3) tercantum dalam traktat tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang harus memenuhi ketentuan mengenai:

- a) Lingkup Perlindungan, maksudnya dalam pasal 37 ayat (1) anggota, wajib menetapkan sebagai pelanggaran hukum. Apabila dilakukan tanpa ijin dari pemegang hak dalam mengimpor, menjual dan mendistribusikan untuk tujuan komersial desain *lay-out*. Apabila diperbanyak dari desain *lay-out* maka tindakannya melawan hukum
- b) Tindakan yang tidak memerlukan ijin dari pemegang hak.
- c) Jangka Waktu Perlindungan, dalam hal anggota perlindungan terhadap *lay-out* sekurang-kurangnya 10 Tahun dihitung dari tanggal pendaftarannya.

#### 7. Informasi yang dirahasiakan

Dalam rangka menjamin perlindungan yang efektif untuk melawan persaingan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris 1967, negara anggota wajib memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah. Negara anggota, wajib menyediakan sarana yang memungkinkan perseorangan atau badan hukum untuk mencegah diumumkankannya, diberikannya kepada, atau dipergunakannya oleh pihak lain secara melawan hukum, informasi yang dikuasainya secara sah tanpa izin jujur dengan cara yang bertentangan dengan praktek

komersial yang jujur sepanjang informasi yang bersangkutan.

#### 8. Pengendalian praktek persaingan curang

Negara anggota sepakat bahwa beberapa praktek perselisihan atau persyaratan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang menghambat persaingan dapat berakibat tidak baik terhadap perdagangan dan dapat menghambat proses alih dan penyebaran teknologi. Tidak satupun ketentuan dalam persetujuan ini yang menghalangi negara anggota untuk menetapkan dalam peraturan perundang-undangan nasionalnya praktek perselisihan atau persyaratan yang dalam tertentu merupakan penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual yang berakibat tidak baik terhadap persaingan dalam pasar terkait.

### B. Merek di Indonesia

Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal-usul barang (*the indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai kita kenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) di Inggris bagi tukang emas, tukang perak dan alat-alat pemotong. Sistem tanda resmi itu terns dipakai karena bisa membedakan dari penghasil barang sejenis lainnya.<sup>18</sup>

Kebutuhan akan perlindungan hukum di bidang merek semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyaknya pengusaha yang melakukan

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang*. No. 19 tahun 1992, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, h. 410

peniruan terhadap merek-merek. Terlebih pula ketika dunia perdagangan semakin maju serta transportasi yang semakin baik, juga dengan diberlakukannya promosi, maka wilayah pemasaran barangpun menjadi lebih luas. Keadaan seperti ini menambah pentingnya merek, yaitu untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya, juga menghindari peniruan. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan.

Sebelum tahun 1961, Kolonial Stb 545 tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dan ketentuan produk yakni peralihan dalam UUD 1945. Pada tahun 1961, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 21 tahun 1961 Tentang Merek untuk menggantikan Undang-undang merek. Namun Undang-undang tahun 1961 tersebut sebenarnya hanya merupakan ulangan dari Undang-undang sebelumnya.

Tahun 1992 Undang-undang Merek baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang-undang Merek tahun 1961. Dengan adanya Undang-undang baru tersebut, surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merekpun dibuat. Berkaitan dengan kepentingan Reformasi Undang-undang Merek, Indonesia turut Berta meratifikasi Internasional merek WIPO.

Tahun 1997, Undang-undang Merek Tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dan pedangjian internasional tentang aspek-aspek yang dikaitkan dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual

(TRIPs) - GATT. Pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. UU tersebut juga mengubah ketentuan dalam UU sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.

Pada tahun 2001, Undang-undang Merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. UU tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam Undang-undang terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-undang Nomor. 15 tahun 2001 Tentang Merek adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, pecan pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat. Dengan diratifikasikannya persetujuan tersebut di Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang terkandung didalamnya termasuk TRIPs yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade Counterfeit Goods* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan Intelektual termasuk perdagangan barang palsu).<sup>19</sup>

Salah satu perkembangan yang kuat dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun ini dan kecenderungannya yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan

---

<sup>19</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 151

bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Merek terdapat di Pasal 1 Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 yaitu merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek pada hakekatnya adalah suatu tanda. Agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek maka harus memiliki daya pembeda. Daya pembeda adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan produk perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima sebagai merek apabila tanda tersebut sederhana seperti gambar sepotong garis atau tanda yang terlalu ruwet seperti gambar benang kusut.

Secara singkat merek dapat diartikan sebagai tanda pengenal atau nama yang membedakan suatu barang milik seseorang dengan milik orang lain. Contohnya seperti produk pakaian, mengingat pakaian hampir sama dan untuk membedakannya harus diberi label atau cap sebagai tanda pengenal dari produk barang yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pembahasan disini adalah mengenai merek yang ruang lingkungnya meliputi dunia usaha yang khususna berkaitan dengan tanda pengenal suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan tertentu, yang bertujuan untuk perdagangan yang lazimnya disebut merek dagang.

Menurut Sudargo Gautama Merek adalah;

"Suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang.-barang dan suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain".<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sudargo Gautama, Hak Merek, Alumni, Bandung, 1977, h. 32

Selanjutnya, R.M Suryodiningrat menyatakan bahwa ;  
 "Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusannya itu dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dan barang sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan".<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian merek yang dikemukakan oleh dua ahli tersebut, maka secara sederhana dapat dikemukakan, bahwa merek adalah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Ini berarti bahwa secara teoritis konsumen dapat menentukan pilihan mana yang terbaik bagi dirinya, apabila ada beberapa jenis merek untuk satu jenis barang yang sama. Jadi disini yang dituntut adalah kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsennya.

Pengertian merek dikemukakan dalam suatu seminar yang kutip BPHN sebagai berikut :

"Merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang produksi yang diperdagangkan dan barang-barang perdagangan perusahaan yang satu dan barang-barang seperti itu dan perusahaan lainnya dalam lalu lintas perdagangan."<sup>22</sup>

Lain halnya dengan di definisi yang tercantum dalam ketentuan model *law for developing countries, on mark trade names and act for unfair competition*. Dalam model *law* tersebut didapatkan dua unsur yaitu merek dagang dan merek jasa, namun diadakan pemisahan dalam pemberian definisinya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Trade mark, means any visible sign serving to distinguish the good of one enterprise from those of other enterprises". Service mark means any visible sign serving to distinguish the services of the enterprise from those other enterprise ".<sup>23</sup>

<sup>21</sup> R.M. Suryodiningrat, *Hak Milik Perindustrian*, Tarsito, Bandung, 1980. h.32

<sup>22</sup> Departemen Kehakiman RI, BPHN, *Seminar Hukum atas Merek*, Jakarta, Bina Cipta, 1978

<sup>23</sup> Rudolf Calmmann, *The Law of unfair Competition Trade Marks and Monopoles*, Illionis 1983, edisi keempat h. 21

"Merek dagang merupakan bentuk pelayanan barang dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Sedangkan Merek jasa adalah bentuk pelayanan jasa barang dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain"

Apabila kita amati maka pada dasarnya definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas menuju pada suatu pengertian yang sama atau dengan kata lain memiliki persamaan pada pokoknya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa merek terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu tanda pengenal yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.
2. Merupakan alat pembeda barang hasil produksi perusahaan satu dengan barang sejenis hasil produksi perusahaan lainnya, baik yang dimiliki perseorangan ataupun badan hukum.
3. Digunakan dalam rangka keperluan perdagangan atau dalam ruang lingkup perdagangan.

Dalam Undang-undang Merek tahun 2001 mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 2 dan 3. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif.

Di samping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas, ada pula pengklasifikasian lain yang didasarkan pada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya

dari barang sejenis milik orang lain, atas dasar perbedaan ini, maka terdapat beberapa jenis mereknya:

1. Merek lukisan (*bed mark*)
2. Merek kata (*word mark*)
3. Merek bentuk (*form mark*)
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark,*)
5. Merek judul (*title mark*)<sup>24</sup>

Suryatin berpendapat bahwa jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya; "Sphinx" dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi "sfinks " atau "svinks"<sup>25</sup>

Untuk mendaftarkan merek dengan mempertimbangkan bentuk barang telah menjadi bahan pemikiran. Tampilan produk juga tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek tapi ini dapat menjadi bahan pertimbangan jika ada produk lain yang mungkin memiliki tampilan serupa. Di beberapa negara, "suara, bau dan warna" dapat didaftarkan sebagai merek.

Merek dalam dunia perdagangan dibedakan menjadi tiga macam merek yaitu:

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.

---

<sup>24</sup> Suryatin, *Hukum Dagang I dan H*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h 87

<sup>25</sup> Ibid, h.87

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

Pada dasarnya merek kolektif bukan suatu jenis merek tersendiri, melainkan jenis merek yang dibedakan berdasarkan kepemilikannya dan/atau penguasaan hak atas merek tersebut serta penggunaan hak atas merek secara kolektif. Pengertian secara kolektif disini adalah hak atas, merek tersebut digunakan dalam lalu lintas perdagangan oleh suatu perkumpulan yang terdiri dari (1) beberapa orang, (2) beberapa orang dan badan hukum, dan (3) beberapa badan hukum secara bersama-sama.<sup>26</sup>

Ketentuan terhadap merek kolektif dalam undang-undang ditentukan, antara lain, terhadap sifat, ciri umum dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang mengandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. Penggunaan merek kolektif paling sedikit harus memuat sifat, ciri umum atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan dengan merek tersebut.
2. Memuat pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut.

---

<sup>26</sup> M. Djumhana dan R. Djubaedilah, *Op.Cit.* h. 45

### 3. Sanksi atas pelanggaran pengaturan penggunaan merek kolektif

Dalam dunia perdagangan, merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Ini berarti merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, yang menggambarkan jaminan kepribadian (personality) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu di perdagangkan.

Dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam pasal 56 butir 1 dan 2 juga wajib melindungi Merek Indikasi-Geografis sebagai tanda yang menunjukkan suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Indikasi-Geografis mendapatkan perlindungan setelah didaftar atas permohonan yang diajukan oleh:

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang yang bersangkutan, yang terdiri atas:
  1. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau kekayaan alam;
  2. Produsen barang hasil pertanian;
  3. Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau
  4. Pedagang yang menjual barang tersebut.
- b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu; atau
- c. Kelompok konsumen barang tersebut.

Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dan pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas. Dan pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar. Dan pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.

Merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dan barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa bersangkutan. Merek adalah simbol bagi pihak pedagang dengan memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasar tersebut. Disamping itu merek juga dapat berfungsi dalam merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat serta menguntungkan semua pihak.

Fungsi merek jika dihubungkan dengan kualitas dan mutu barang dan sisi pengusaha sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Pengusaha menjamin kepada konsumen bahwa barang yang dibelinya sungguh berasal dari perusahaannya.
2. Pengusaha menjamin mutu barang.
3. Pengusaha memberi nama kepada barang sehingga konsumen cukup menyebut 'Kansas' bila ia ingin membeli rokok kansas.

---

<sup>27</sup>R.M. Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, h. 9

Menurutnya fungsi merek dapat dilihat dari segi produsen, pedagang dan konsumen. Dengan melihat arti kata merek dan obyek yang dilindunginya, maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, maka hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.<sup>28</sup>

Merek juga memberikan jaminan atau kualitas barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan.

Di pasar luar negeri, merek adalah satu-satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan "goodwill" di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol bagi pedagang, memperluas pasarnya diluar negeri dan juga mempertahankan pasarnya tersebut. *Goodwill* merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasar.

Selain fungsi-fungsi merek diatas, penulis tertarik dengan fungsi merek yang dikemukakan oleh P.D.D. Dermawan sebagai yang ditulis oleh Ari purwadi Ada tiga fungsi yang beliau kemukakan yakni;

---

<sup>28</sup> M. Djumahana dan R. Djubaedillah. *Op. Cit*, h. 158

- 1) Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara proporsional,
- 2) Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitannya dengan produk-produk bergensi,
- 3) Fungsi sugestif artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.<sup>29</sup>

Tiga fungsi merek tersebut, menyebabkan perlindungan hukum terhadap merek menjadi begitu sangat bermakna. Sesuai dengan fungsi merek, sebagai tanda pembeda, maka sevigyanva antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat. Hal ini diakui oleh CAM (Commercial Advisory Foundation In Indonesia,).<sup>30</sup>

Dalam penolakan permohonan pendaftaran merek tertuang di Pasal 6 Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek. Direktorat Jenderal cg. Kanto : 7 Merek menolak apabila merek yang didaftarkan itu:

1. Mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis;

Ketentuan pada poin 2 dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang

---

<sup>29</sup> Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yulidika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor I dan 2, 1997, h. 59. M

<sup>30</sup> M Djumhana dan R Djubaedillah, *Op.Cit.* h. 160

akan ditetapkan lebih lanjut dengan pemerintah. Permohonan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek:

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

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis di lakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenal merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Tentang terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, Invansi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survai guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Masalah merek erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair Competition*).<sup>31</sup> Bila pengusaha dalam bidang perusahaan yang sejenis bersamasama berusaha dalam daerah yang sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha sekeras-kerasnya melebihi yang lainnya untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat konsumen secara kompetitif. Tidak hanya mereka yang dipertaruhkan, lebih dari itu yang dipertaruhkan adalah kualitas barang atau keuangan produk sertapelayanan.

Pada umumnya persaingan adalah baik, sebab dapat mendorong pengusaha untuk menambah hasil produksi, mempertinggi mutu kualitas barang, memperlancar produksi dalam dunia perdagangan yang pada akhirnya tidak hanya menguntungkan pengusaha/ produsen, tetapi juga menguntungkan konsumen, masyarakat, bangsa, dan negara. Tetapi bila persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan, dimana pengusaha yang satu berusaha menjatuhkan lawannya untuk keuntungan sendiri tanpa mengidahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka inilah titik awal dan keburukan suatu kompetitif yang menjurus pada pelanggaran hukum.

Persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam dimana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujurannya di dalam perdagangan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2001, h.. 356.

<sup>32</sup> R.M. Suryodiningrat, *Hak Milik Perindustrian*, *Op.Cit*, h. 66

## **C. Syarat-syarat dan Prosedur Pendaftaran Merek**

### **1. Syarat-Syarat Pendaftaran Merek**

Pendaftaran merek dalam rangka mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, memiliki syarat-syarat dan tata cara permohonan yang harus dipenuhi oleh para pemohon pendaftaran merek.

Adapun syarat dan tata cara pendaftaran merek dapat dilihat dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam pasal ini diatur bahwa permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis di kantor merek. Surat pengajuan permintaan pendaftaran merek (application) harus diajukan dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada kantor merek dengan mencantumkan:

- a) Tanggal, Bulan, dan Tahun.
- b) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
- c) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
- d) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftaran, pendaftaran menggunakan unsur-unsur warna.
- e) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
- f) Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasa
- g) Permohonan dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum.
- h) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

- i) Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf
- j) Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dan pemohon yang berhak atas merek yang bersangkutan dengan melampirkan persetujuan tertulis dan para pemohon yang mewakilinya.
- k) Dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
- l) Kuasa adalah konsultan hak kekayaan intelektual.
- m) Ketetapan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai konsultan hak kekayaan intelektual diatur dengan peraturan pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden

Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan jasa dapat diajukan dalam satu permohonan, permohonan tersebut harus menyebutkan jenis barang dan jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftaran. Kelas barang atau jasa tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 9 Undang-undang No. 15 tahun 2001 yang berbunyi bahwa; ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia. Permohonan tersebut wajib

menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia. Permohonan pendaftaran merek ada juga yang menggunakan dengan hak prioritas.

Dalam kaitannya dengan hak Prioritas, maka pasal 11 Undang-undang Merek Tahun 2001, menegaskan bahwa 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 dinegara lain, yang merupakan anggota *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing of world Trade Organization*. Selain harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib pula dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertamakah yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas tersebut, diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 12, Tidak memenuhi, maka selanjutnya apabila ketentuan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana dimaksud pasal 11, permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan hak *prioritas*.

Bukti hak prioritas, berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan. Dokumen yang disampaikan

berupa salinan atau foto copy surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal apabila permohonan diajukan untuk pertama kalinya.

Subyek hukum (perorangan maupun badan hukum) yang telah mendapatkan hak secara prioritas akan dilindungi haknya di negara luar (negara dimana yang bersangkutan mendaftarkan hak prioritasnya seperti ia mendapatkan perlindungan di negaranya sendiri. Tenggang waktu enam bulan cukup panjang bagi pemegang hak prioritas untuk membatalkan para pendaftaran merek yang sama di negara lain.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

Menyangkut kekurangan persyaratan tersebut, untuk jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali. Penarikan kembali oleh pemohon atau kuasanya, maka

segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

## **2. Prosedur Pendaftaran Merek**

Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada kantor Merek. Surat pengajuan permintaan pendaftaran merek (application) harus diajukan dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Kantor Merek. Permintaan diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan bentuk dan isinya dalam peraturan pemerintah.

Permintaan pendaftaran merek harus dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa merek yang telah didaftarkan adalah benar miliknya. Keberadaan surat pernyataan ini erat hubungannya dengan undang-undang tentang merek yang menyatakan bahwa pendaftaran adalah miliknya. Agar suatu merek dapat diterima sebagai merek atau cap dagang oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, syarat mutlak mutlak dan padanya ialah bahwa mereka tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perdagangan dari seseorang dari pada barang-barang orang lain. Barang-barang yang dibubuhi tanda atau merek itu harus dapat dibedakan dari barang orang lain karena adanya merek itu. Jadi daya pembeda (distinctiveness) merupakan unsur yang pertama.

Selain persyaratan-persyaratan untuk pendaftaran merek, ada lampiran-lampiran yang biasanya dimintakan dalam teknis praktek, terdiri dari;

1. Dua puluh helai etiket yang dimintakan pendaftaran dengan ukuran maksimal 9 x,9 cm dan minimal 2 x 2 cm.
2. Akte pendirian badan hukum apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
3. Biaya pendaftaran.
4. Surat kuasa khusus apabila permintaan diajukan melalui kuasa (kuasa disini adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar di direktorat jenderal hak kekayaan intelektual).
5. Bukti permintaan pertama kali yang menimbulkan hak prioritas dengan disertai terjemahnya dalam bahasa Indonesia apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
6. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif, apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.<sup>33</sup>

Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu permohonan secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat mereka, prinsip yang sama juga dikenakan dalam hal permohonan itu ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dengan para pemohon yang mewakilinya.

Pada prinsipnya permohonan merek dapat dilakukan untuk lebih dari satu kelas barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Trademark Law

---

<sup>33</sup> Ibid

Treaty yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 17. Dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2001, mengatur bahwa permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih atau jasa, dapat diajukan dalam dalam satu permohonan tersebut harus pula menyebutkan jenis barang yang dimohonkan pendaftaran. Dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang Nomor.15 Tahun 2001, ditegaskan maksudnya dan model permohonan ini untuk memudahkan pemilik merek yang akan menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan / atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pegajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan /atau kelas jasa tersebut.

Pendaftaran dalam negeri dapat mendaftarkan dengan datang sendiri atau menguasai kepada kuasa hukumnya. Bagi pemilik merek luar negeri diharuskan mendaftarkan melalui kuasa hukumnya yang berpraktek di Indonesia. Perusahaan asing yang akan mendaftarkan mereknya juga harus memiliki kantor perwakilan di Indonesia.

Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem. 9 *deklaratif* dan sistem *konstitutif* (atributif). Undang-undang Nomor. 15 tentang merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan Undang-undang sebelumnya yakni Undang-undang No.19 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam Undang-undang Merek Indonesia, yang semula menganut sistem *deklaratif* (UU No.21 Tahun 1961).

Dalam Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2001 pendaftaran merupakan suatu hal yang *esensial* bagi seseorang pemilik merek untuk mendapatkan pengesahan secara hukum sebagai yang berhak untuk menggunakan merek yang bersangkutan dan mempertahankannya dari pihak-pihak yang beriktikad buruk<sup>34</sup>

Cara dan sistem pendaftaran merek bercorak ragam dan tidak semua negara memakai sistem yang sama satu sama lain. Menurut Soegondo Soemodirejo diseluruh dunia ada empat sistem pendaftaran merek, yaitu;

1. Pendaftaran tanpa pemeriksaan terlebih dahulu menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran.
2. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.
3. Sebelum, didaftarkan, merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat permohonannya maupun syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman Barat dan Jepang menyelenggarakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum di kantor pendaftaran merek masing-masing selanjutnya dalam "*Trade*

---

<sup>34</sup> H. OK. Saidin, Op.cit. h 368

*Journal*” atau, kantor pendaftaran merek untuk jangka waktu tertentu. Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pihak-pihak ketiga mengajukan keberatan-keberatan yang diajukan, maka pendaftaran merek dikabulkan.

4. Pendaftaran dengan pengumuman sementara.
5. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-keberatan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh negara-seperti: Spanyol, Colombia, Meksiko, Brasil dan Australia.
6. Pendaftaran dengan memberikan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya<sup>35</sup>

Pemohon pendaftaran merek diberitahukan bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain.

Walau demikian jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, Maka mereknya itu didaftarkan juga.

Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftaran dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Berbeda dengan sistem deklaratif pada sistem konstitutif, maka akan menimbulkan hak apabila telah didaftarkan oleh si pemegang merek. Oleh karena itu dalam sistem ini pendaftaran adalah merupakan suatu keharusan. Dalam sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama. Siapa yang memakai pertama suatu

---

<sup>35</sup> RA Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Op.Cit h. 10

merek dialah yang dianggap yang berhak menurut hukum atas merek bersangkutan. Jadi Pemakai pertama menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran, Pendaftaran dipandang hanya memberikan suatu hak prasangka menurut hukum dugaan hukum (*Rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama hal tersebut, maka pendaftaran biasanya dibatalkan oleh pengadilan.

Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Ini membawa lebih banyak kepastian, karena jika seseorang dapat membuktikan is telah mendaftarkan suatu merek dan disetujui, maka orang lain itu tidak berhak untuk memakai merek yang sama terhadap barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.

Untuk sistem atau stelsel deklaratif ini, dapat pula dikemukakan kelemahan dan keuntungannya. Pada sistem konstitutif orang yang berhak atas merek bukanlah orang secara formal saja terdaftar mereknya tetapi haruslah orang-orang yang sungguh-sungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang-orang yang mendaftarkan merek tersebut hares menghentikan pemakainya merek orang yang terakhir ini kemudian telah lama menggunakan merek tersebut. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknyapun tetap dilindungi. Namur kelemahan sistem ini adalah kurang tejaminnya kepastian hukum, karena orang yang telah mendaftarkan mereknya (berhak atas suatu merek) tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemakai merek pertama.