

**ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEREK
DAGANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK¹
Oleh: Melika Venessa Lasut²**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah aspek hukum penggunaan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan bagaimanakah konsep merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Aspek Hukum Penggunaan Merek Dagang menurut Undang-Undang Merek melingkupi, merek dagang yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 yang menyatakan merek melingkupi merek dagang dan merek jasa. Dalam konteks skripsi ini unsur-unsur esensial merek dagang, yakni: Klasifikasi Merek Dagang dan Jasa, Yurisprudensi Merek Dagang, Pelanggaran Hak atas Merek, Penghapusan dan Pembatalan Merek, Gugatan Pembatalan Merek, Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek; Waktu Penerimaan Permohonan; Pengalihan Hak Atas Merek dan Lisensi Merek Terdaftar; dan Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Dagang. 2. Menurut Undang-Undang Merek, Konsep merek dagang adalah Harus Memiliki Daya Pembeda secara spesifik; merek dagang berbeda dari merek jasa, dan ditujukan kepada merek barang; dan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek Dagang harus dengan Hak Prioritas. Merek dagang menurut 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.

Kata kunci: Penggunaan, merek dagang.

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Nixon S. Lowing, SH, MH; Dr. Denny B. A Karwur, SH, MSi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711201

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, oleh karenanya masalah merek perlu diatur dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai merek yaitu dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.³ Dalam perkembangan bisnis perdagangan barang dan jasa tidak jarang dijumpai ada banyak pelanggaran yang bisa saja terjadi dibidang merek. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, pelaku bisnis menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan yang besar. Contohnya adalah: saat ini sedang terkenal bisnis penjualan batu mulia yang mereknya diperoleh hanya berdasarkan kebiasaan (batu bacan, batu doko, dan lainnya) tanpa merek resmi, jamu-jamu kesehatan seperti yang kebanyakan dijual oleh ibu-ibu dipasar yang tidak bermerek, dan berbagai contoh jenis bisnis perdagangan lain yang mengesampingkan pentingnya merek dagang ini. Fakta lain yang bisa diangkat dalam persoalan penggunaan merek adalah bahwa sering kali hak penggunaan merek yang sudah dimiliki oleh sebuah lembaga atau perorangan diambil alih oleh orang perorangan atau lembaga tertentu tanpa pemberitahuan terhadap pihak yang memiliki merek tersebut sehingga memunculkan persoalan hukum bagi pemilik sah merek dagang tersebut. Misalnya: Seorang pemegang hak merek atas bumbu masak dengan merek "Ajinomoto" yang dilindungi sebagai hak merek adalah pemakaian logo/tulisan "Ajinomoto" beserta lukisan/cap mangkok merah. Produsen bumbu masak lainnya yang tidak berhak tidak boleh menggunakan merek dengan logo/tulisan atau lukisan/cap yang sama. Jika ia gunakan maka ia telah melanggar hak merek. Tetapi pada saat bersamaan lukisan Ajinomoto dan mangkok merah adalah karya dalam bidang seni, oleh karena itu ia dilindungi berdasarkan hak cipta.

³ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 89.

Dalam saat yang bersamaan juga komposisi dari bumbu masak itu adalah suatu temuan juga, ini dilindungi berdasarkan hak paten. Bumbu masak itu kemudian dikemas dalam bungkus-bungkus yang menggunakan kemasan atau desain tertentu, maka perlindungan atas kemasan bumbu masak itu ditetapkan pula sebagai perlindungan hak atas desain industri.⁴

Undang-undang merek 2001 tidak menyebutkan bahwa merek merupakan salah satu wujud dari karya intelektual. Sebuah karya yang didasarkan kepada olah pikir manusia, yang kemudian terjelma dalam bentuk benda immateril. Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa kelahiran hak atas merek itu diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak atas kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Menurut Saidin, "Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri, sebagai tanda pembeda."⁵

Sebagai salah satu bentuk karya intelektual, merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi terutama dibidang perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas.⁶ Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul: "Aspek Hukum Penggunaan Merek Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah aspek hukum penggunaan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?
2. Bagaimanakah konsep merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek?

⁴ *Ibid.*, hlm. 330.

⁵ *Ibid.*

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 408.

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Penulisan hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Penggunaan Merek Dagang menurut Undang-Undang Merek

1. Pengaturan Merek Dagang dalam Undang-Undang

Undang-undang yang mengatur merek sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Pengaturan tentang merek dagang dalam undang secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

2. Aspek Hukum Merek Dagang dalam UU No. 15 Tahun 2001

a. Klasifikasi Merek Dagang dan Jasa

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam undang-undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. Hal ini dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut:⁷

- 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-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

⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”⁸

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kecuali secara tegas dinyatakan lain. Yang dimaksud dengan pihak dalam undang-undang merek adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Hal itu berarti satu merek dapat dimiliki oleh satu orang atau lebih atau badan hukum.

b. Yurisprudensi Merek Dagang

Pengelolaan merek dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibanding dengan jenis-jenis HaKI berlakunya *Auteurswet* 1912. *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan kemudian dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961.⁹ Undang-undang ini dua peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992, yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April tahun 1993. Selanjutnya diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tanggal 17 Mei 1997.¹⁰

Selain undang-undang ini, terdapat pula dua peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang dan Jasa bagi Pendaftaran merek.¹¹

c. Pelanggaran Hak atas Merek

Sebagaimana diketahui bahwa hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar. Karena merupakan hak khusus, maka pihak lain tidak dapat merek terdaftar tanpa izin pemiliknya. Orang yang berminat menggunakan merek orang lain harus terlebih dahulu mengadakan

perjanjian lisensi dan mendaftarkannya ke kantor merek.

Apabila tanpa melakukan perjanjian lisensi, tetapi langsung membuat merek yang sama pada pokoknya atau pada keseluruhan dengan merek terdaftar milik orang lain dan digunakan pada barang atau jasa yang sama tanpa pendaftaran merek, hal ini merupakan pelanggaran hak atas merek. Jadi bentuk pelanggaran tersebut berupa peniruan merek terdaftar. Istilah lain untuk pelanggaran tersebut dikenal dengan “pembajakan hak merek”.

”Adanya pembajakan hak merek akan menimbulkan kerugian bagi pemilik merek terdaftar. Produk yang dijual pembajak dengan merek bajakan akan berpengaruh mengurangi omzet penjualan pemilik merek terdaftar yang dibajak. Masyarakat yang membeli produk tersebut akan mengira bahwa barang atau jasa yang dibeli berasal dari pemilik merek terdaftar. Terlebih lagi jika pembajak menjual produknya dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang kurang baik, tentu akan sangat merugikan pemilik merek yang bersangkutan.”¹²

Terhadap kerugian yang ditimbulkan dari akibat pembajakan hak merek, pemilik merek yang bersangkutan mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi. Dalam mengajukan tuntutan pembajakan hak merek seorang pemilik hak merek dapat melihat berbagai instrumen hukum yang ada. Seperti Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Namun, karena dalam Undang-Undang Merek yang lama (UU No 19 Tahun 1992) Pasal 72 ayat (1), dan juga UU Merek yang baru No 15 tahun 2001 Pasal 76. Selain itu, pelanggaran merek juga bisa dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran pidana, maka pelaku kejahatan tersebut bisa dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Hal ini sebagaimana diatur dalam BAB XIV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 90 sampai dengan Pasal 95, tentang Ketentuan Pidana.

⁸ Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Nomor 15 Tahun 2001.

⁹ Suyud Margono, *Op.Cit.*, hlm. 7.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² Gatot Suparmono, *Op.Cit.*, hlm. 75.

d. Penghapusan dan Pembatalan Merek

Merek yang telah terdaftar pada dasarnya dapat dihapus atas prakarsa Ditjen HAKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek. Penghapusan ini dilakukan jika:

- a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Ditjen HAKI; atau
- b) Merek digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.¹³

e. Gugatan Pembatalan Merek Terdaftar

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang berupa:

- a) Gugatan ganti rugi, dan atau
- b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.¹⁴

3. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

“Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dikatakan bahwa: Direktorat Jenderal 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.”

Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu

pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas. Selanjutnya dalam Pasal 14 dikatakan bahwa “Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.¹⁵ Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

4. Waktu Penerimaan Permohonan

Pendaftaran Merek tertuang dalam Pasal 15 yang menyatakan Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan. Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal. (ayat 2).

Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dijelaskan bahwa Perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya. Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya. Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut. Dalam hal Permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.¹⁶

5. Pengalihan Hak Atas Merek dan Lisensi Merek Terdaftar

- a. Pengalihan Hak
Pengalihan hak diatur dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Merek, khususnya Pasal 40.
- b. Lisensi
Pengaturan tentang lisensi dinyatakan dalam Pasal 43

¹³ Richard Burton Simatupang, *Op.Cit.*, hlm. 93.

¹⁴ Richard Burton Simatupang, *Op.Cit.*, hlm. 94.

¹⁵ Pasal 14 ayat (1).

¹⁶ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-undang tentang Merek mengatur pula tentang merek atas dasar perjanjian lisensi. Pengertian lisensi yang tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang 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."

6. Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Dagang

Pemegang/pemilik hak merek yaitu orang (persero), beberapa orang (pemilik bersama), dan badan hukum yang telah memiliki hak atas merek yang disebut dengan merek terdaftar. Ada beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan merek, menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 yakni sebagai berikut:

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (misalnya gambar porno atau gambar yang menyinggung perasaan keagamaan).
- b. tidak memiliki daya pembeda; (misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut).
- c. telah menjadi milik umum; (misalnya tanda lalu lintas atau kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota).
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; (misalnya merek kacang untuk produk kacang).¹⁷

"Perlindungan atas Merek atau hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut atau pun memberi izin kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk menggunakannya. Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik untuk digunakan,

diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar."¹⁸

B. Konsep Merek Dagang Menurut Undang-Undang Merek

1. Merek Dagang Menurut Para Ahli

Pengertian dalam merek dapat ditemukan dalam beberapa literatur Hak Kekayaan Intelektual, yakni pendapat para sarjana yang coba memberi rumusan tentang merek, antara lain dikemukakan oleh:

- a. R.M. Suryodiningrat, yang menyatakan bahwa: "Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus pada bungkusnya dibubuhi tanda tulisan dan atau perkataan untuk membedakan dari barang sejenis hasil dari perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan".¹⁹
- b. Saidin, yang menyatakan bahwa: "Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa".
- c. Sudargo Gautama, yang menyatakan bahwa: "Menurut perumusan pada Paris Convention, maka trademark atau merek pada umumnya didefinisikan sebagai usaha tanda yang berperan untuk membedakan barang-barang dari suatu perusahaan dengan barang-barang dari perusahaan lain".²⁰
- d. W.J.S Poewadarminta, dalam kamus hukumnya menyatakan: "Merek adalah cap atau tanda yang menyatakan nama dan sebagainya; keunggulan, kegagalan dan kualitas"²¹ Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa merek merupakan tanda

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Op.Cit.*, hlm. 93.

¹⁹ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Hak Cipta, Paten, Merek*, Yrama Widya, Bandung, Cetakan I, 2002, hlm. 32.

²⁰ *Ibid.*

²¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 117.

¹⁷ Pasal 5, Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

- pengenal, ciri, bukti atau lambang suatu barang, dimana hal ini yang membedakannya dengan barang lainnya.
- e. Pengertian merek yang serupa juga ditemui dalam *Black Law Dictionary* yang menyebutkan: “*Trademark is a distinctive mark of authenticity through which the product of particular manufacturers or the rendible commondities of particular merchants may be distinguished from those of others*”.²² (Merek adalah suatu tanda autentisitas khusus/spesifik yang membedakan produk dari pabrik-pabrik tertentu atau komoditas dari pedagang-pedagang tertentu dari produk atau komoditas dari pabrik-pabrik ataupun pedagang-pedagang yang lainnya). Menurut Henry Campbell Black, pada awalnya merek disamakan dengan bentuk “silang” sebagai pengganti tanda tangan bagi seseorang yang tidak pandai menulis dalam pembuatan surat atau dokumen.
- f. Selain itu juga merujuk pada padanan katanya, yaitu *mark* dengan *brand* yang bermakna simbol, tanda, sebutan atau kombinasi darinya baik secara visual maupun oral dengan tujuan untuk dipergunakan mengidentifikasi beberapa produk atau jasa.²³ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek disebutkan: “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 dan jasa”.²⁴

Dari penjelasan tersebut, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa merek adalah tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dengan demikian secara teoritis konsumen dapat menentukan pilihan mana yang terbaik baginya. Apabila ada

beberapa jenis merek untuk satu jenis barang yang sama, maka disini yang menentukan adalah kualitas barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen, untuk itulah dirasa perlu adanya perlindungan terhadap merek agar produk yang ada dapat dilindungi.

Seperti pada umumnya setiap konsumen yang menginginkan suatu merek misalnya peminat merek “*Giordano*” dengan alasan *prestige* (*prestise*) dan berkualitas, tentu akan mencari barang dengan merek tersebut, dan jika ada pemalsuan atau peniruan terhadap merek ini sehingga konsumen terkecoh, tentu akan sangat merugikan pihak produsen dan konsumen.

2. Merek Dagang Harus Memiliki Daya Pembeda

Dalam Pasal 5 (b) Undang-Undang Merek, dikatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang tidak memiliki daya pembeda. Karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.²⁵

Jika seseorang memperoleh gagasan mengenai merek yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan barang tertentu atau jasa tertentu, hal ini tidak cukup untuk digolongkan sebagai merek. Dengan demikian, merek yang menggambarkan jenis, kualitas, kuantitas, maksud, nilai dan asal geografis tidak dapat didaftarkan sebagai merek.

Sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik dapat didaftarkan sebagai merek jika merek tersebut telah digunakan dalam jangka waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda.

²² Henry Campbell Black, M.A, *Black Law Dictionary (St. Paul, Minnesota: West Publishing, Co.,1979) Fifth edition, page 1338.*

²³ M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 176.

²⁴ Pasal 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek.

²⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2004), Cet Ke. 3., hlm. 135-136.

Akibat pemakaian sebuah merek yang terus-menerus, para pelanggan dapat membedakan merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut tidak memiliki daya pembeda pada awal pemakaiannya. Jadi merek-merek seperti ini dapat didaftarkan.²⁶

3. Merek Dagang Berbeda Dari Merek Jasa

Merek dagang berbeda dari merek jasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek, yakni merek terdiri dari dua jenis, yakni: merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam undang-undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.²⁷ Hal ini dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa.

“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.”²⁸

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dalam konteks pemasaran, merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli. Misalnya dalam contoh pemasaran mobil Mercedes.²⁹

4. Permohonan Pendaftaran Merek Dagang dengan Hak Prioritas

Tentang permohonan pendaftaran merek dagang telah diatur dalam undang-undang merek, yang antara lain menyebutkan:

Syarat dan Tata Cara Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas adalah 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 *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization*.³⁰

Selain harus memenuhi ketentuan, Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut. Bukti Hak Prioritas diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jika dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.³¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aspek Hukum Penggunaan Merek Dagang menurut Undang-Undang Merek melingkupi, merek dagang yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 yang menyatakan merek melingkupi merek dagang dan merek jasa. Dalam konteks skripsi ini unsur-unsur esensial merek dagang, yakni: Klasifikasi Merek Dagang dan Jasa, Yurisprudensi Merek Dagang, Pelanggaran Hak atas Merek, Penghapusan dan Pembatalan Merek, Gugatan Pembatalan Merek, Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek; Waktu Penerimaan Permohonan; Pengalihan Hak Atas Merek dan Lisensi Merek Terdaftar; dan Perlindungan Hukum Di Bidang Merek Dagang.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 137.

²⁷ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, hlm. 11.

²⁸ Pasal 1 butir 2 dan 3 UU Nomor 15 Tahun 2001.

²⁹ Arman Hakim Nasution, Dkk., *Op.Cit.*, hlm. 118-119.

³⁰ Pasal 11 UU Merek.

³¹ Pasal 12 UU Merek.

2. Menurut Undang-Undang Merek, Konsep merek dagang adalah Harus Memiliki Daya Pembeda secara spesifik; merek dagang berbeda dari merek jasa, dan ditujukan kepada merek barang; dan bahwa Permohonan Pendaftaran Merek Dagang harus dengan Hak Prioritas. Merek dagang menurut 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.

B. Saran

1. Diketahui bahwa aspek hukum merek dagang adalah berkaitan dengan pengaturan penggunaan merek dagang dalam kehidupan masyarakat menurut undang-undang merek. Oleh karena itu maka Bagi pemerintah agar dapat selalu mengawasi dan menertibkan kesalahan dan penyalahgunaan dibidang merek yang sering kali dilakukan oleh para pelaku usaha.
2. Karena konsep merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Maka bagi pelaku usaha agar harus selalu memikirkan akan konsekuensi dan akibat hukum yang bisa ditimbulkan dengan penyalahgunaan merek sehingga harus menghindari praktek penggunaan merek orang lain atau badan hukum lain dalam menjalankan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Lindsey, Tim Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo (Editor), *Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar*, Cet Ke. 3., (Bandung: Alumni, 2004).
- Margono, Suyud. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010).
- Miru, Ahmadi. *Hukum Merek-Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010).
- Nasution, Arman Hakim. Dkk., *Manajemen Pemasaran Untuk Engineering*, (Yogyakarta: Andi, 2006).
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Redaksi Kartika, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya (Amandemen)*, (Penerbit Kartika: Surabaya).
- Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Saidin, H. OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Cet. Ke 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Suparmono, Gatot. *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, (Jakarta: Djembatan, 1996).
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
- Pengertian "Merek" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam <http://kkbi.web.id//merek>
- Pengertian Merek yang diakses dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Merek>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/29453/Chapter%20II.pdf;jsessionid=7F0B604DCCF71905B7878A678E5B3494?sequence=3>
- <http://trademark-id.blogspot.com/2012/05/sejarah-singkat-perkembangan-merek-di.html>, (Diambil pada tanggal 12 Juli 2015)., Sumber Buku (Harsono Adisumarto, 1990:44-45).
- <http://trademark-id.blogspot.com/2012/05/sejarah-singkat-perkembangan-merek-di.html>, (Diambil pada tanggal 12 Juli 2015)., Sumber Buku (Muhammad Djumhana & Djubaedillah, 1993:117).