

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain,<sup>1</sup> merek juga merupakan suatu atribut produk yang dianggap penting terutama dalam menumbuhkan persepsi positif, dan konsumen akan percaya setelah menilai atribut yang dimiliki suatu merek, persepsi yang positif dan kepercayaan konsumen terhadap suatu merek tersebut akan menciptakan citra merek. Pada akhirnya merek merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi minat konsumen untuk membeli.

Prof. R. Soekardono, S.H, mengatakan bahwa merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan nama yang dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.<sup>2</sup>

Merek dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

- a) Merek dagang
- b) Merek jasa
- c) Merek kolektif

Latar belakang lahirnya undang-undang merek antara lain didasari munculnya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan 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.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Akademika Pressindo: Jakarta, 1989, hlm. 44.

<sup>2</sup>Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2004, hlm. 343.

<sup>3</sup>Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus Haki Yang Benar (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010) h. 87

Merek yang tidak mempunyai daya pembeda tidak dapat dianggap sebagai merek, suatu tanda tidak memiliki daya pembeda bisa karena terlalu sederhana atau terlalu rumit.<sup>4</sup>Suatu tanda dapat dikatakan terlalu sederhana, misalnya hanya sepotong garis, sebuah titik atau sebuah lingkaran.Suatu tanda dapat dikatakan terlalu rumit, misalnya lukisan seperti benang kusut, puisi, atau nyanyian.Bila mana suatu tanda telah menjadi milik umum, tanda tersebut tidak dapat dijadikan merek. Misalnya tanda tengkorak di atas dua tulang bersilang yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya, tidak dapat digunakan sebagai merek.<sup>5</sup>

Suatu merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan bahkan sudah terkenal di masyarakat, bukan merupakan jaminan perlindungan penuh bagi pemilikinya.Merek bisa saja memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar lebih dahulu. Faktor penyebabnya bisa karena terdapat itikad tidak baik dari pihak lain yang sengaja mendaftarkan mereknya. Persoalannya adalah mengapa upaya pendaftaran tersebut bisa lolos dari selektif yang dilakukan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Penerapan itikad tidak baik dalam pendaftaran merek dapat dijadikan sebagai alasan penolakan pendaftaran merek menurut UU Merek, jika memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dan terkenal.<sup>6</sup>Akan tetapi dalam membuktikan itikad tidak baik dari pendaftar tidak menjadi kewajiban bagi Dirjen HKI, melainkan menjadi kewajiban hakim-hakim pengadilan.Bukti menunjukkan bahwa unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya menjadi tolak ukur majelis hakim untuk menyatakan pendaftar memiliki itikad tidak baik.

---

<sup>4</sup>Direktorat Merek Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek Departemen Kehakiman RI, Buku Panduan Permohonan Pendaftaran Merek, hlm. 2.

<sup>5</sup>Penjelasan Pasal 5 huruf c UU Merek.

<sup>6</sup>RR. Putri Ayu Priamsari, Penerapan Itikad Baik Sebagai Alasan Pembatalan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Di Tingkat Peninjauan Kembali), (Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hal. 1.