

BAB II

PENGATURAN TENTANG PENDAFTARAN MEREK BESERTA HAKNYA

2.1. Pengertian Umum Mengenai Hak Merek dan Merek Terkenal Beserta Jenis-Jenis Merek

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik hak merek yang terdaftar ke dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan system pendaftaran merek. Hak khusus yang telah diberikan kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi izin pihak lain (lisensi) penggunaan merek tersebut harus didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Dalam perdagangan, sebuah produk merupakan barang yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dan mudah ditiru oleh perusahaan maupun industri rumahan. Merek merupakan tanda produk yang dibeli konsumen, memiliki nilai dan identitas atau ciri tertentu yang dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat ditiru oleh perusahaan lainnya.

Menurut *American Marketing Association* (AMA) merek diartikan sebagai “Nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari penjual yang satu hingga penjual lainnya, yang membedakan produk atau jasa dari pesaingnya.”²¹

Sementara, menurut Kartajaya yang mendefinisikan merek sebagai “Asset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan

²¹ Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, Erlangga, Jakarta, 2009, Hal. 258.

menghargai kualitas suatu produk yang diperdagangkan di dalam pasar perdagangan.”²² Menurut Surachman,²³ terdapat 6 (enam) tingkat pengertian merek yakni:

1. Atribut, merupakan sesuatu yang dikelola dan diciptakan agar konsumen paham tentang atribut apa saja yang terdapat di suatu merek.
2. Manfaat, merek mempunyai 2 (dua) manfaat yaitu manfaat emosional yang diterjemahkan sebagai mahal dan manfaat fungsional diterjemahkan sebagai mudah didapat.
3. Nilai, merupakan suatu tanda bahwa merek yang sudah terkenal membuat kebanggaan tersendiri bagi konsumen yang membeli dan memakainya.
4. Budaya, merek mewakili ciri khas dan identitas dari suatu produk dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan menengah ke atas maupun perusahaan menengah ke bawah.
5. Kepribadian, merek mencerminkan kepribadian suatu produk dari perusahaan.
6. Pemakai, merek menentukan jenis konsumennya dimana suatu perusahaan atau produsen dalam memasarkan produknya sesuai dengan targetnya.

2.1.1. Pengertian Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan merek adalah “Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi

²² Hermawan Kertajaya, *Brand Operation*, PT. esensi Erlangga Group, Jakarta, 2010, Hal. 62

²³ A. Surachman S, *Dasar-dasar Manajemen Merek*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, Hal. 3

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda untuk membedakan barang maupun jasa”.²⁴

Pada tahun 2016 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek telah dicabut digantikan dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 1 ayat (1) merek merupakan:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, holgram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.

Merek terdiri dari merek dagang atau merek jasa merupakan suatu tanda pengenal bagi pemegang hak merek dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa sekaligus jaminan mutu produk atau jasa bila dibandingkan dengan produk barang dan/atau jasa yang dibuat untuk pihak lain.²⁵

Tanda pada produk yang diperdagangkan berarti antara merek yang satu dengan merek yang lain untuk barang dan jasa harus jenis yang berbeda, merek bisa dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur yang sama dengan merek lainnya barang maupun jasa yang sudah terdaftar, unsur-unsur persamaan bisa keseluruhan atau hanya pada pokoknya.²⁶

²⁴ Undang-Undang HAKI (HAK Atas kekayaan Intelektual), Sinar Grafika, Jakarta, 2003, Hal 134.

²⁵ Erma Wahyuni dan T. Saiful Bahri, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, PT. YPAPI, Yogyakarta, 2002, Hal. 45.

²⁶ *Ibid* Hal 35

Pada pemasaran perdagangan era global sekarang ini merek merupakan hal yang sangat sensitif bagi pemilik usaha atau suatu perusahaan yang memproduksinya. Dilihat dari sisi konsumen merek diperlukan saat memilih barang dan/atau jasa yang akan digunakan dan dibeli. Penggunaan merek tertentu bagi konsumen dapat menimbulkan *image* tertentu di hati para konsumen untuk menjadikan suatu merek yang terkenal yang mampu menjamin kualitas dan mutu maupun reputasi produk. Menjadikan merek dikenal oleh masyarakat tentu tidak mudah, memerlukan waktu yang cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit juga.

Merek memegang kendali atau bisa dikatakan suatu peranan penting dalam pasaran seperti minuman ringan bersoda *Coca Cola* dari Amerika Serikat membutuhkan waktu 100 tahun lamanya agar mereknya dikenal oleh dunia, merek lainnya seperti *Toyota* perlu waktu 30 tahun untuk memperkenalkan merek serta produknya dan restoran makanan cepat saji *MC Donald* membutuhkan waktu kurang lebih 40 tahun untuk mengembangkan usahanya, dengan merek tersebut agar terkenal dan memiliki berbagai cabang di seluruh dunia. Merek lainnya seperti *Gucci* yang merintis pertama kali dengan mengeluarkan suatu produk parfum membutuhkan waktu 40 tahun untuk mengembangkan merek (*brand*) tersebut hingga dikenal di seluruh penjuru dunia.

Merek yang sudah berkembang dan sudah dikenal tentu saja menjadi suatu aset reputasi perusahaan yang cukup dipercaya oleh masyarakat di dalam negeri maupun di seluruh penjuru dunia. Apabila merek sudah dikenal oleh semua penjuru dunia merupakan jaminan kualitas suatu produk yang sudah diproduksi atau dibuat merupakan produk yang sangat diminati oleh semua kalangan, dengan

waktu yang cukup lama berkembangnya suatu merek di pasar dagang tentu saja naik turun saat merek yang sudah dibuat cukup lama namun masih belum dikenal oleh sebagian rakyat, maka memerlukan biaya yang cukup fantastis untuk melebarkan sayap agar suatu merek menjadi sukses.

Merek menjadi ekonomi makro yang bernilai menidentifikasi produk dan teknologi yang membangun akuntabilitas untuk para konsumen. Merek juga memainkan sebuah peran pemasaran yang strategis untuk usaha-usaha menengah ke bawah, penggunaan merek dagang yang paling umum adalah sebuah iklan yang menarik konsumen untuk menaikkan penjualan suatu produk.²⁷

Sebuah merek dapat membantu mempererat kesetiaan para konsumennya selain mempererat kesetiaan untuk meningkatkan penjualan produk dan mempertahankan kepercayaan dari pemakai setia merek tersebut, sebuah merek dapat menguntungkan pemiliknya untuk menaikkan keuntungan yang didapat, mencegah persaingan curang, mengembangkan dan mempertahankan merek di pasaran secara bersama membedakan suatu produk baru setiap tanda atau kombinasi dari tanda yang mampu membedakan barang dan/atau jasa dari satu badan ke badan yang lainnya. Tanda tersebut meliputi suatu kata termasuk nama, surat, angka, unsur-unsur figuratif dan kombinasi warna.

2.1.2. Pengertian Merek Terkenal

Merek terkenal diambil dengan kata “terkenal” yang dapat diingat oleh masyarakat, merek terkenal yakni merek yang dikenal oleh masyarakat memiliki

²⁷ Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Pt. Citra aditiya Bakti, Bandung, 1989, Hal 2-3.

sektor-sektor relevan dalam masyarakat. Merek terkenal dalam termonologi hukum disebut dengan *famous mark* dan *well know mark*.²⁸ Pengertian *well know* diterjemahkan dengan kata *famous* sehingga pengertian merek terkenal tidak membedakan arti atau tidak membedakan arti atau tidak menentukan tingkatan arti "*famous mark*" dan *well know mark*, begitu juga dengan putusan dalam kasus merek terkenal. Hakim lebih mengarah pada merek terkenal atau *well know mark* yang terkait pada konvensi paris 6 bis, acuan yang dipakai dalam membahas merek terkenal terkait pada *Paris Convention* pasal 6 bis, namun pasal 6 bis tidak membiarkan definisi dan kriteria tentang merek terkenal diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing Negara, banyak yang harus dilengkapi dan dipahami.

Merek yang sudah terkenal merupakan suatu tanda pengenalan pada suatu produk yang dapat membawa suatu kepercayaan dari masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan diri kepada seseorang apabila memakai merek atau barang yang produk asli dari pemilik merek yang pertama, konsumen akan mengenali barang maupun jasa dari mereknya digunakan juga sebagai identitas dari barang maupun jasa, bisa dikatakan merek merupakan sebagai penentu dalam sebuah perdagangan. Merek terkenal harus mempunyai tanda yang menentukan prestasi dari sebuah produk yang membuktikan bahwa barangnya berbeda dengan barang pesaing usaha lainnya. Merek yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mempunyai tanda pembeda yang harus mempunyai *single rational basic* yang diartikan sebagai penjaga dari keunikan merek itu sendiri,

²⁸ Erma Wahyuni, T. Saiful Bahri dan Hessel Nogi S, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, PT. YPAPI (Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia), Yogyakarta, 2002, Hal 45.

yang mempunyai arti bahwasanya pemilik merek harus dilindungi dari pihak lainnya.

Merek terkenal bisa dikatakan sebagai suatu asset yang berharga untuk perusahaan, artinya semakin dikenalnya merek semakin pesatnya minat pembeli karena sistem perdagangan pasar yang cepat yakni *lips to lips* dan media sosial.²⁹ Saat ini yang tengah ramai digandrungi oleh masyarakat, yang mempermudah merek yang awalnya kurang dikenal oleh masyarakat kini bisa dikenal dan dijadikan sebagai tanda kualitasnya produk yang dibeli, membeli merek yang terkenal merupakan suatu kebanggaan untuk masyarakat meskipun tidak semuanya yang mengandrungi merek terkenal namun sebahian selalu menginginkan barang dari sebuah merek yang terkenal. Namun semakin berkembangnya suatu merek berkembangnya pesaing usaha yang menggunakan merek yang sudah terkenal tersebut untuk menarik pelanggan yang sudah setia membeli produk dari merek tersebut.

Keuntungan dari terkenalnya merek yang diproduksi atau dinaungi oleh suatu perusahaan maupun industri rumahan adalah kepercayaan dari masyarakat apabila salah satu merek yang dibuatnya sukses dan terkenal maka masyarakat akan mempercayai kualitas produk yang dihasilkan dalam produk apapun yang penting mereknya sama. Hak merek juga berkaitan dengan hak prioritas yang dimaksud sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi “Hak prioritas adalah

²⁹ Rahmi Jenned, *Hukum Merek dalam Era Global & Intergrasi Ekonomi*, Prenamedia Group, Jarkta, 2015, Hal 241.

hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang bergabung dalam *Paris Convention* tentang perlindungan kekayaan industri”.

Merek Terkenal memiliki sebuah arti bahwa pendaftaran merek terkenal dianggap sebagai tanda pengenal atau sebuah tanda hak pembuktian oleh perorangan, Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun sebuah perusahaan yang menganggap bahwa mereka yang memakai atau menciptakan sebuah merek beserta logonya, hal ini akan memberikan bukti kepada orang atau perusahaan lain untuk mengetahui bahwasanya mereka tidak berhak memakai merek yang sudah mereka buat dan sudah didaftarkan bisa dikatakan berupa bukti otentik yang sah dari Negara. Adanya perlindungan hukum tentang pemakaian pertama merek dari seorang maupun perusahaan yang telah mendaftarkan sebuah merek dengan kata lain UKM lain maupun perusahaan tidak berhak memiliki merek yang sama dengan produksinya.

Mendaftarkan sebuah merek kemudian menjadi terkenal mungkin memunculkan suatu kebanggaan tersendiri dari perorangan maupun sebuah perusahaan karena mereka merasa bahwa memegang sebuah kendali dengan bukti otentik apabila perusahaan lain maupun UKM meniru merek yang sudah dinaungi maka bisa untuk ditindak lanjut memperkarakan ke pengadilan. Pendaftaran merek bukan merupakan suatu kewajiban, pemilik tidak diwajibkan untuk mendaftarkan merek yang sudah dipakai untuk berdagang. Namun pendaftaran merek kurang dimengerti masyarakat, terutama mengenai fungsi dari mendaftarkan merek. Pada umumnya masyarakat berfikir bahwasanya mendaftarkan merek perlu biaya yang besar sehingga ketakutan yang ada dibenak

mereka adalah pembayaran untuk mendaftarkan mereknya dan kurang dimengertinya fungsi dari pendaftaran hak milik tersebut.

Merek Terkenal dapat dilihat dari sebuah produsen perdagangan dan konsumen dari pihak produsen merek yang digunakan untuk jaminan dari nilai produksinya terlebih lagi mengenai kualitas pemakaian, merek digunakan menjadi suatu promosi dari barang-barang perdagangan untuk mencari dan menyebar luaskan proses pemasaran. Konsumen menjadikan merek sebagai bahan pertimbangan untuk barang dan/atau jasa yang akan dibeli. Merek juga memberikan jaminan nilai dengan kualitas dari barang dan/atau jasa tersebut. Hal ini menjadikan acuan untuk para produsen agar menaikkan mutu atau kualitas dagangannya seperti merek yang sudah dikenal oleh konsumen. Merek berfungsi sebagai sarana promosi seperti dituangkan ke dalam papan reklame bagi perusahaan atau UKM yang akan menjual barang-barang produksi maupun jasa yang mereka miliki. Merek merupakan suatu simbol perusahaan atau UKM untuk menjual barang-barang maupun suatu jasa yang dapat merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat, serta dapat menguntungkan semua pihak.

Merek mempunyai beberapa fungsi *sebagai badge of origin, a piece of personal property*, dan sebagai *cultural resource*, yang dimaksud *badge of origin* merupakan hak yang penting dalam perdagangan dan memperlihatkan hubungan erat antar barang, jasa dan orang yang mempunyai merek dan produknya, sedangkan *piece of personal property* merek merupakan sebuah asset bagi pemilik merek. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal menjadi

bermakna sesuai dengan fungsi merek sebagai tanda pembeda, maka slogannya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tak boleh sama dengan merek terkenal.

Menurut P.D.D Dermawan fungsi merek itu ada tiga jenis yakni;

1. Fungsi Indikator Sumber. Merek berfungsi untuk menunjukkan suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan berfungsi untuk memberikan Indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional.
2. Fungsi Indikator Kualitas, merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan produk yang bergengsi
3. Fungsi Sugestif, merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

2.1.3. Jenis-Jenis Merek

Jenis-jenis merek terdiri 3 (tiga) jenis merek yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jenis-jenis merek dijelaskan secara terperinci pada pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni sebagai berikut:

1. Pengertian merek dagang (*Trade Mark*) disebutkan pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Merek dagang, merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang dan jenis lainnya.”
2. Pengertian mengenai Merek Jasa (*Service Mark*) pada pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa “Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hokum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya.”

3. Pengertian mengenai Merek Kolektif (*Collective Mark*) pada pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa “Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.” Merek kolektif merupakan perpaduan dari permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa yang dijadikan satu menjadi sebuah merek kolektif yang hanya dapat diterima apabila permohonan dinyatakan sebagai merek kolektif yang menentukan, sifat, ciri umum, dan mutu barang dan jasa serta pengawasan yang mengandung pengertian tentang persyaratan yang harus diikuti oleh pihak pengguna merek.

2.2. Merek Salah Satu Sumber Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual terdiri dari 7 (tujuh) bidang yaitu hak cipta, paten, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu sistem yang sekarang melekat pada tata cara kehidupan dalam aspek moderen juga memberikan warna pada aspek-aspek lainnya dan suatu konsep yang relatif baru bagi sebagian besar Negara terutama bagi Negara-negara berkembang seperti Indonesia, pada abad 20 dan pada awal abad 21 tercapai kesepakatan antar-Negara dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampiran.³⁰

Indonesia sudah lama dikenal tentang hak cipta, hak paten dan hak merek, mengenai indikasi geografis (*geographical indications*) berhubungan konsepsi

³⁰ Achmad Zen, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Pt. Alumni, Bandung, 2009, Hal 189.

yang belum dilaksanakan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.³¹ Merek dalam ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) mempunyai fungsi utama, yakni untuk membedakan barang atau jasa produksi lain yang sejenis, dengan demikian merek merupakan sebuah tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan mengenakan merek tersebut dengan produsennya. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai suatu kualitas pemakaian, dari sudut pandang seorang pedagang merek digunakan sebagai ajang promosi suatu barang maupun jasa untuk meluaskan pasarannya di tengah kalangan masyarakat.³²

Merek tidak hanya terkait dengan HKI, merek juga memiliki keterkaitan erat dengan hukum siber (*domain internet*) meskipun keduanya tidak berada di bawah rezim hukum yang sama, karena *domain* tidak termasuk dalam golongan hak kekayaan intelektual, dalam praktek banyak terjadi penggunaan merek terdaftar dengan nama domain oleh beberapa orang yang tidak berhak menirukan suatu merek tersebut. Hak eksklusif pada merek berdasarkan prinsip konstitutif dengan demikian unsur pendaftaran merek merupakan faktor mutlak yang didahului oleh uji substantif pada saat proses pendaftaran yang berbeda dengan nama domain pemilknya berdasarkan *first come first serve*.³³

Pelayanan jasa hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah ada sejak zaman dalam masa penjajahan belanda. Pada masa

³¹ *Ibid* Hal. 189.

³² Mustafa Kamal Rokan, *Hukum persaingan Usaha*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal 8.

³³ Ermansyah Djaja, *Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hal 45.

penjajahan belanda secara tidak langsung memberikan ilmu tentang pendaftaran merek yang terdaftar pertama kali didaftarkan oleh *Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom* pada tanggal 10 Januari 1894 di Batavia dilakukan di *Departement Van Justitie*, yang pada zaman itu merupakan suatu departemen yang secara khusus menangani sebuah pendaftaran merek dan meliputi bidang milik perindustrian.³⁴ Setelah kemerdekaan republik Indonesia, sesuai dengan pasal 11 Aturan tentang Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 *Departemen Van Justitie* masih tetap berlaku. Namun pada tahun 1947 dilakukan perubahan nama menjadi Kantor Milik Kerajinan yang berubah lagi pada tanggal 9 Oktober 1947 menjadi Kantor Milik Perindustrian. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Wajib Kementerian dan Kehakiman, meliputi kantor milik perindustrian yang terdiri dari:

1. bagian pendaftaran cap dagang
2. bagian perlindungan atas pendapatan-pendapatan baru

Kekayaan merek merupakan bagian dari suatu industry yang sangat penting keberadaanya diketahui oleh masyarakat, pelaku usaha bisa dari anak muda maupun orang tua membangun usaha tidak menentukan sebuah umur yang paling penting mereka bisa menguasai pasar dagang dan pola pikir maju untuk keperluan bangsa yang bermanfaat karena seiring berkembangnya zaman persaingan usaha semakin kompetitif beriringan dengan munculnya globanisasi.³⁵

Menurut hak kekayaan intelektual usaha mereka dilindungi mulai dari hak paten, hak desain grafis, rahasia dagang dan yang paling penting dalam perdagangan,

³⁴ Kith Maskus, *Bidang-Bidang Milik Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditiya, Bandung, 2001, Hal 89.

³⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2007, Hal 34.

yakni sebuah merek dalam persaingan perdagangan merek merupakan point penting untuk persaingan usaha.

2.3. Prosedur Pendaftaran Merek

Merek menganut prinsip *First to File* dengan artian yang mendapat perlindungan pihak pertama yang mendaftarkan merek. Sebelum melakukan pendaftaran merek para pihak yang akan mendaftarkan merek nya di Dirjen HKI harus mencari atau menelusuri *database* terlebih dahulu di websaite resmi Dirjen HKI agar para pemohon pendaftar merek bisa mempunyai gambaran umum terlebih dahulu dan paham apa saja kriteria merek yang dapat didaftarkan di Dirjen HKI. Prosedur pendaftaran merek diatur kedalam Bab III Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis bagian kesatu syarat dan tata cara pendaftaran merek pada pasal 4 sampai dengan pasal 8.

2.3.1. Pengertian Tentang Pendaftaran Merek

Perekembangan perekonomian sangat pesat dalam arus globalisasi dan perdagangan bebas serta majunya teknologi informasi dunia yang membuat perekonomian dunia maju semakin gesit menandakan bahwa banyaknya persaingan usaha.³⁶ Tidak hanya di dalam Negara melainkan persaingan perdagangan di seluruh dunia maka setiap perusahaan atau industri rumahan (UKM) berlomba-lomba untuk bersaing menjajakan barang produksinya secara besar-besaran maupun secara intens. Oleh karena itu, setiap perusahaan maupun industri kecil membuat suatu produk dengan merek yang memikat konsumennya untuk membeli merek merupakan daya tarik untuk pembeli, serta semakin

³⁶ *Opcit.* Sudargo Gautama, Hal 67.

banyaknya produk dan merek di pasaran secara besar jika tidak ingin merek yang sudah dibuat dan dibesarkan ditiru oleh orang lain maka mereknya harus di daftarkan.

Pendaftaran merek adalah sebuah kegiatan yang mendaftarkan suatu merek dari produk usahanya entah itu diproduksi secara luas maupun intens. Suatu upaya untuk melakukan pendaftaran merek merupakan kewajiban bagi suatu perusahaan atau pengusaha mikro kecil, menengah, dan ke atas. Apabila sudah dikenal semua kalangan masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, maka pendaftaran merupakan suatu upaya untuk mendapatkan perlindungan hak atas merek yang dimilikinya. Jangka waktu perlindungan merek memiliki batasan waktu meskipun dapat diperpanjang. Selama merek masih terkenal dan terdaftar di kantor merek maka orang lain tidak berhak menggunakan sebagai nama *domainnya*. Sementara indikasi geografis mendapatkan perlindungan hukum yang berlangsung selama kualitas menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis.

Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Indonesia masih menganut *Stelsel Declarative* bukan *Stelsel Konstitutive*. Hal ini dapat diartikan bahwa pendaftaran menciptakan atau memberikan hak atas suatu merek memberikan haknya kepada suatu merek yang menciptakan merek tersebut disebut pemakai pertama, sifat dari pendaftaran hanya memberikan suatu dugaan hukum bahwa produk atau jasa yang didaftarkan diakui sebagai pemakai merek pertama di Indonesia. Apabila orang lain dapat memberikan bukti yang cukup kuat maka hak dari pendaftar pertama akan menjadi lemah dari pihak ketiga. Hal itulah yang akan diakui oleh hukum yang berhak atas pemegang hak merek. Pendaftaran merek di Indonesia bukan suatu

kewajiban, namun dapat dikatakan sebagai upaya mengantisipasi agar mereknya tidak dicuri atau ditiru atau dijiplak oleh orang lain. Setiap perusahaan atau industri rumahan mempunyai merek tanpa mendaftarkannya, hal ini sering kali terjadi apabila ingin mendaftarkan merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dapat dilihat mengenai pendaftaran merek pada pasal 4 ayat (1) dan syarat-syarat pendaftaran merek pada ayat (2).

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dinyatakan bahwa “permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik maupun non elektronik dalam bahasa Indonesia.”

Pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga dijelaskan:

“dalam permohonan sebagaimana yang dimaksud oleh ayat (1) harus mencantumkan:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat permohonan;
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika pemohon melalui kuasa.
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek pertama kali dalam hal permohonan diajukan hak prioritas;
- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian barang dan/atau jenis jasa.”

Keuntungan dari terkenalnya merek yang diproduksi atau dinaungi oleh suatu perusahaan maupun industri rumahan adalah kepercayaan dari masyarakat apabila salah satu merek yang dibuatnya sukses dan terkenal, maka masyarakat akan mempercayai kualitas produk yang dihasilkan dalam produk apapun yang

penting mereknya sama.³⁷ Hak merek juga berkaitan dengan hak prioritas yang dimaksud sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang dinyatakan bahwa “Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang bergabung dalam konvensi paris tentang perlindungan kekayaan industri”.

Hak yang diberikan kepada pemilik merek adalah hak eksklusif guna mencegah pihak lainnya yang tanpa izin untuk menggunakan merek yang identik atau mirip dengan merek dagang lainnya. Sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaing, namun tidak semua dari perusahaan atau usaha menengah menyadari pentingnya perlindungan terhadap merek melalui pendaftaran. Pendaftaran dalam Undang-Undang Merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik usaha atau perusahaan pemilik merek guna mencegah pihak lain memasarkan produk yang beridentik atau mirip dengan merek yang sudah dipakai sejak lama oleh perusahaan atau badan usaha.

Dalam penggunaan merek wajib melakukan suatu pendaftaran, pendaftaran dapat dibatalkan setelah periode yang wajar. Penggunaan merek pada umumnya berbeda tidak mengubah karakter pembedanya (*distinctive mark*) dari merek yang sudah didaftarkan di salah satu Negara *Union* tidak menyebabkan pembatalan pendaftaran merek dan tidak menghilangkan perlindungan yang diberikan kepada pemilik merek. Diatur pula tentang penggunaan merek yang sama pada barang

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Ekonomi Hak kekayaan Intelektual*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001, Hal 56.

indentik atau mirip berdasarkan domestik dapat diklaim dan tidak mencegah pendaftaran atau mengurangi perlindungan terhadap merek tersebut. Setiap merek yang terdaftar di Negara asli harus diterima untuk melakukan pendaftaran dan dilindungi sebagaimana mestinya yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya, sebelum melakukan proses pendaftaran final dapat melakukan sebuah proses dan menunjukkan sertifikat pendaftaran di Negara asli.

2.3.2. Pengumuman Tentang Pendaftaran Merek

Permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya permohonan merek untuk didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) akan mengumumkan permohonan merek dalam berita resmi merek, seperti yang sudah diatur di pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yakni sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1), “menteri mengumumkan permohonan dalam berita acara resmi merek paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.”

Pasal 14 ayat (3), “berita acara resmi merek diterbitkan secara berkala oleh menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik”

Pengumuman permintaan pendaftaran merek berlangsung selama 15 (lima belas) hari dilakukan dengan:

- a) Menempatkan dalam berita resmi merek (BRM) yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Berita resmi merek dapat dilihat di Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Republik Indonesia di seluruh Indonesia.
- b) Menempatkan kedalam sarana khusus (papan pengumuman, *microfilm*, *CD-rom*, *Internet* dan media lainnya), sehingga dengan mudah dapat dilihat dengan jelas oleh masyarakat yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI).

Diumumkannya permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dalam berita acara resmi merek dengan dilakukan pendaftaran merek untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) atas permintaan pendaftaran tersebut, apabila merek yang didaftarkan ternyata milik pihak lain disertai salinan dan bukti yang cukup bahwa merek tersebut tidak dapat didaftarkan.³⁸

Jangka pengumuman selama 3 (tiga) bulan setiap pihak dapat mengajukan keberatan. Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan permintaan pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari sejak terhitungnya tanggal penerimaan keberatan dan akan dikirimkan salinan surat keberatan.

2.3.3. Jangka Waktu Untuk Pendaftaran Merek

Pendaftaran tidak dapat diperbaharui apabila pendaftaran (registrasi) ulang sudah melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, maka dapat dikatakan bahwa pendaftaran sudah menemui masa lampau oleh karena itu sudah tidak berlaku kembali. Dalam prosedur pembaharuan tidak adanya sistem secara otomatis, pembaharuan hanya bisa dilakukan oleh kantor direktorat, dan hak cipta diadakan

³⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Setara Press, Malang, 2017, Hal 64.

peninjauan kembali apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Berakhirnya pendaftaran merek dalam jangka 10 (sepuluh) tahun setelah pendaftaran merek, apabila pendaftaran ini tidak diperbaharui sebelum berakhirnya hak merek tersebut maka dapat dikatakan bahwa pendaftaran yang sudah memasuki masa tenggang, maka badan usaha atau perusahaan harus mengajukan suatu pembaharuan sebelum jangka waktu perpanjangan habis.

Permohonan pemilik merek terdaftar melalui kuasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dalam jangka waktu perlindungan merek dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, tenggang waktu untuk mengajukan permintaan perpanjangan pendaftaran merek tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek.

Dalam prosedur pembaharuan ternyata tidak secara otomatis dilakukan pembaharuan oleh kantor Direktorat dan Hak Cipta, melainkan diadakan peninjauan kembali apakah merek yang diperpanjang masih memenuhi syarat-syarat yang ditentukan suatu merek yang sudah didaftarkan, dan memohon perpanjangan merek. Selanjutnya, perpanjangan tersebut tidak diterima lagi apabila saat ditinjau sekali lagi tidak sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Memberikan perlindungan hukum terhadap merek yang sifatnya hanya sementara tidak serius dalam berbisnis yang hanya untuk didaftarkan kemudian tidak berproduksi apapun atau melakukan kegiatan perdagangan dan memasarkan produk dagangannya di pasar perdagangan luas pada Undang-Undang No. 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada pasal 36 Permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan tentang sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dan ayat (2):

- 1) Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut.
- 2) barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Pada pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwasanya:

“Perpanjangan Merek terdaftar yang berupa logo atau lambang perusahaan atau badan hukum, tidak memerlukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, akan tetapi cukup dengan melakukan pembayaran biaya perpanjangan Merek terdaftar dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar, sepanjang tidak terjadi sengketa terhadap perpanjangan Merek dimaksud”.

Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dilakukan dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan pendaftaran merek, disertai pernyataan dari pemilik merek bahwa pemilik merek atau pemegang hak merek terdaftar masih menggunakan jasa atau memproduksi barang yang sama saat pertama kali didaftarkan.

2.3.4. Hapusnya Merek Yang Sudah Terdaftar

Terhapusnya merek yang sudah didaftarkan atau untuk menghapus merek dari dalam daftar umum merek, penghapusan merek terdaftar dapat dinyatakan hapus atau dinyatakan batal pendaftaran merek tersebut mengakibatkan

berakhirnya perlindungan hukum seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 72 ayat (1) mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek, sebagai berikut: “Penghapusan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek yang bersangkutan kepada Menteri”

Sementara pasal 72 ayat (7) dinyatakan bahwa:

“Penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika:

- a. Memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis;
- b. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.”

Penghapusan atas permohonan dari orang yang namanya sudah tercatat sebagai pemilik pendaftaran merek, maka orang yang berhak atas pendaftaran tersebut namanya akan tercatat di dalam daftar umum yang dapat mengajukan permohonan setiap waktu atas kehendaknya sendiri supaya dapat dihapuskan pendaftaran mereknya. Hapusnya merek juga bisa terjadi karena prakarsa dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) yang melakukan penghapusan pendaftaran merek karena merek tidak digunakan berdagang atau penggunaan jasa berturut-turut selama 3 (tiga) tahun atau lebih sejak pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali mempunyai alasan lain yang dapat diterima Direktorat Jenderal.³⁹

Dalam masyarakat hal ini jarang sekali terjadi kecuali apabila antara orang yang telah didaftarkan namanya ke dalam daftar umum orang lain yang

³⁹ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Cv. Novindo Pustaka Mandiri, 2002, Hal. 9.

berkepentingan telah diadakan suatu perdamaian dengan secara sukarela orang yang sudah terdaftar dalam daftar umum meminta penghapusan dari merek tersebut, tentunya di dalam praktek masyarakat hal ini terjadi oleh yang bersangkutan mereknya dihapuskan dan diadakan suatu perdamaian dengan imbalan mengadakan somasi terhadap orang-orang yang telah mendaftarkan mereknya sekaligus mencantumkan surat permohonan kepada Kantor Direktorat Paten dan Hak Cipta untuk membatalkan pendaftaran merek tersebut. Permintaan ini tentunya karena adanya persamaan antara merek yang dimohonkan pembatalannya dari merek yang sudah dipakai orang lain.

Pendaftaran merek dalam 6 (enam) bulan setelah pendaftaran merek tidak dilakukan pemakaian oleh pemilik merek tersebut, maka cara kedua untuk penghapusan dari pendaftaran merek adanya suatu pernyataan dari pemilik merek bahwa ia tidak pernah memakainya dalam 6 (enam) bulan se usai pendaftaran merek maka bisa dilakukan penghapusan hak merek.

Pemakaian dari suatu hak merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, secara teori orang yang telah mendaftarkan merek harus memakainya dalam jangka 6 (enam) bulan setelah pendaftaran merek tersebut. Apabila tidak memakainya pemilik merek dianggap tidak berhak dan bukan lagi sebagai pemakai pertama dari merek yang sudah didaftarkan.⁴⁰ Indonesia termasuk mempunyai banyak peminat untuk mendaftarkan suatu merek yang sudah diproduksi oleh UKM maupun suatu perusahaan, bahkan banyak perusahaan maupun perorangan yang mempunyai

⁴⁰ Ihsan Budi Maulana, *Komplikasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Merek, Dan Terjemahan Konvensi-Konvensi Di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, PT. Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1999, Hal 30.

banyak merek-merek terkenal dengan jumlah yang tidak terhingga, namun ada juga yang hanya sekedar mendaftarkan suatu merek yang belum didaftarkan di dalam Hak Cipta dan Hak Paten di Indonesia tetapi sudah terkenal di luar negeri kemudian dipasarkan dan membuat produk yang sama persis bisa dikatakan sebagai pembajakan apabila merek luar negeri yang asli terlambat mendaftarkan ke Indonesia kemudian masuk ke Indonesia agar dibeli hak tersebut dan mendapatkan suatu keuntungan pribadi.

2.3.5. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan dengan jelas mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan. Ada 2 (dua) dasar alasan bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) menolak setiap permohonan pendaftaran merek, yakni penolakan secara absolut dan penolakan secara relatif. Penolakan pendaftaran secara absolut apabila ada unsur-unsur yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada pasal 20 sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Tanda atau kata-kata yang terdapat dalam suatu yang tidak diperkenankan sebagai merek dapat menyingung maupun melanggar perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari umum maupun suatu golongan masyarakat tertentu maka dapat dilarang tanda tersebut sebagai merek.
- c. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

- d. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.
- e. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang tersebut. Tidak memiliki manfaat yang tidak sesuai dengan khasiat yang dikandungnya atau yang sudah diterangkan kedalam kualitas tersebut.
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Suatu tanda yang sudah dikenal atau sudah terkenal di dalam kalangan masyarakat maka tanda tersebut tidak dapat di daftarkan sebagai merek. Permohonan yang seharusnya juga ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) apabila:

- 1) Merupakan atau menyamai nama orang yang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing maupun symbol atau lambang Negara.
- 3) Merupakan tiruan tanda atau cap maupun stempel resmi yang digunakan oleh Negara

Pendaftaran merek yang di tolak menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada pasal 21 ayat (1), sebagai berikut:

“Permohonan di tolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan terlebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa.
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografis terdaftar.”

