

## **BAB II**

### **PENGGUNAAN MEREK TERDAFTAR DALAM PERDAGANGAN BARANG ATAU JASA**

#### **A. Sejarah Pengaturan Merek di Indonesia**

Indonesia mengenal hak merek pertama kali pada saat penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak milik perindustrian yaitu dalam “*Reglement Industriële Eigendom Kolonien* “ Stb 1912 – 545 jo Stb 1913 – 214, kemudian pada jaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan merek yang dikenal dengan *osamu Seirei* Nomor 30 tentang menyambung pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa (2603) kemudian peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan . Sebelum tahun 1961, Undang-Undang Merek Kolonial Belanda tahun 1912 tetap berlaku sebagai akibat dari penerapan Pasal-Pasal peralihan dalam UUD 1945 dan Undang Dasar RIS 1949 serta UUD Sementara 1950.<sup>32</sup>

Undang-Undang Merek 1961 kemudian menggantikan Undang-Undang Merek Kolonial. Namun sebenarnya Undang-Undang No 21 tahun 1961 hanya merupakan ulangan dari undang-undang sebelumnya. Pada Tahun 1992 undang-undang merek baru diundangkan dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993, menggantikan Undang-Undang Merek tahun 1961. Dengan adanya Undang-Undang

<sup>32</sup><http://esenha.wordpress.com/2010/05/06/perkembangan-pengaturan-merek-di-indonesia/> diakses tanggal 21 Februari 2011.

baru tersebut , surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek dibuat.

Ada beberapa perbedaan antara Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 dengan Undang-Undang 19 Tahun 1992 antara lain :<sup>33</sup>

1. Ruang Lingkup pengaturan lebih luas. Pada Undang-Undang lama membatasi merek perusahaan dan merek perniagaan yang obyeknya hanya mengacu pada merek dagang. Pada Undang-Undang baru Lingkup merek mencakup merek dagang dan merek jasa, merek kolektif.
2. Perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif, karena sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Sistem deklaratif berdasarkan pada perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan merek terlebih terdahulu. Dalam sistem ini kurang menjamin kepastian hukum dan juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Dalam sistem konstitutif bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan yang menjamin segi-segi keadilan. Jaminan aspek keadilan antara lain diwujudkan dengan , pembentukan cabang kantor merek daerah, komisi banding merek dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Agar permintaan pendaftaran merek dapat berlangsung tertib, pemeriksaan tidak hanya berdasar kelengkapan formal secara formal saja tetapi juga pemeriksaan substantif. Dalam sistem yang baru diintroduksi adanya

<sup>33</sup>Wahyuni, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, (Yogyakarta: Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, 2001), hal 39.

pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek dan adanya kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar.

4. Pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas yang diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* Tahun 1883.
5. Undang-undang ini juga mengatur pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensiyag tidak diatur dalam Undang-Undang No 21 Tahun 1961.
6. Undang-Undang ini juga mengatur Sanksi pidana baik untuk tindak pidana yang diklasifikasi sebagai kejahatan maupun sebagai pelanggaran.

Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang merek , Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian merek WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Pada tahun 1997 Undang-Undang Merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian Internasional tentang aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara penandatanganan kesepakatan tersebut yaitu kewajiban bagi para Negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi Internasional dibidang hak kekayaan intelektual. Dalam pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis.<sup>34</sup>

Dalam undang-undang tahun 1997 juga mengubah ketentuan dalam undang-undang sebelumnya dimana tentang penggunaan merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek. Selanjutnya pada tahun 1997 Undang-Undang Merek Tahun 1992 diperbaharui lagi dengan Undang-Undang

<sup>34</sup><http://74.125.153.132/search?q=cache:dEMxXIUUcuIJ:www.legalitas.org/> diakses tanggal 10 Maret 2011.

No.14 Tahun 1997 dan kemudian diganti lagi yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada tahun 2001 berlaku Undang-Undang No. 15 tahun 2001 sebagai Undang-Undang Merek yang baru menggantikan Undang-Undang No. 14 tahun 1997.

Adapun alasan-alasan diterbitkannya undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sebagai berikut : perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat.Merek memegang peranan yang penting yang memerlukan system pengaturan yang lebih memadai. Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 dibanding dengan yang lama antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan yang dipersingkat dalam rangka meningkatkan pelayanan di masyarakat. Dalam Undang- Undang No 15 tahun 2001 selain melindungi merek dagang dan merek jasa, juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia tau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan ciri dan kulaitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Dalam Undang-undang ini juga mengatur tentang Indikasi asal.<sup>35</sup>

Ada beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang- Undang No. 15 Tahun 2001 yaitu: penetapan sementara Pengadilan, perubahan delik biasa

<sup>35</sup> Khairandy, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000), hal 60.

menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa suatu perkara merek, kemungkinan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.<sup>36</sup>

Perubahan-perubahan yang demikian, sudah tentu akan membawa perubahan yang sangat besar dalam tatanan hukum hak atas kekayaan perindustrian, khususnya hukum merek yang selama bertahun-tahun menguasai pangsa pasar merek di Indonesia. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan dapat lebih merangsang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena Indonesia telah memiliki kepastian hukum dalam pendaftaran mereknya disamping adanya ancaman pidana yang cukup berat dan terbukanya peluang untuk tuntutan ganti rugi secara perdata.

## **B. Pendaftaran Merek**

Pendaftaran merek penting dan diisyaratkan oleh undang-undang bahwa merek harus di daftar. Selain berguna sebagai alat bukti yang sah atas merek terdaftar, pendaftaran merek juga berguna sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenis juga berguna sebagai dasar mencegah orang lain memakai merek yang sama pada pokoknya atau secara keseluruhan dalam peredaran barang atau jasa.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> <http://duniathoto.blogspot.com/2010/12/hukum-perlindungan-merek.html> diakses tanggal 21 Februari 2011.

<sup>37</sup> Bambang Kesowo. 1988. "*Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia*". Makalah . Disampaikan dalam sambutan arahan Seminar Nasional Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, Fakultas Hukum Umeversitas Parahiyangan – Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia – United States Information Service, di Bandung pada tanggal 26 September 1998. (Bandung: Fakultas Hukum UNPAR)

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menerapkan sistem konstitutif. Artinya, hak atas merek diperoleh karena proses pendaftaran, yaitu pendaftar merek pertama yang berhak atas merek.

Melalui pendaftaran merek dikenal dua macam sistem yaitu sistem konstitutif dan deklaratif. Sistem konstitutif, bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi dengan adanya pendaftaran inilah menciptakan hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan bagi pihak lain harus menghormati hak pendaftar.

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. Hal mana ditegaskan dalam Undang-Undang Merek 1992 pada penjelasan mengapa terjadi perubahan sistem dari deklaratif ke sistem konstitutif. Pada sistem konstitutif Undang-Undang Merek 1992 teknis pendaftarannya telah diatur seteliti mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantive tentang merek. Sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, dilakukan lebih dahulu pengumuman tentang permintaan pendaftaran merek. Bagi mereka yang merasa dirugikan akan adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut.<sup>38</sup>

<sup>38</sup><http://74.125.153.132/search?q=cache:DBtUObYIfygJ:zuyyin.wordpress.com/2007/06/16/hak-atas-kekayaan-intelektual-2/+hak+merek&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses tanggal 10 Maret 2011

Sistem deklaratif adalah sistem pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai pertama pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih memberikan perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga *first to file principle*. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengecohkan atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah orang atau badan hukum.<sup>39</sup>

Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek ini diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Dalam undang-undang Merek dikenal dengan istilah tuntutan penghapusan dan pembatalan merek yang pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencoret merek tersebut dalam Daftar Umum Merek. Yang membedakan dari kedua istilah tuntutan tersebut terletak pada alasan atau beban pembuktiannya.

Penghapusan pendaftaran merek beban pembuktiannya berkaitan dengan tidak digunakannya lagi merek-merek yang didaftarkan atau digunakan tidak

<sup>39</sup> Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, *Mengelola Merek*, (Jakarta: Yayasan Bina Karsa Mandiri, 2007), hal 79.

sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftarannya. Jadi secara rinci, kalau dalam tuntutan penghapusan bukti-bukti yang diperlukan yaitu:<sup>40</sup>

1. Merek tersebut tidak digunakan berturut-turut selama 3 tahun atau lebih (Pasal 61 ayat (2) huruf a); atau
2. Merek barang/jasa yang digunakan tidak sesuai dengan yang didaftarkan (Pasal 61 ayat (2) huruf b).

Sedangkan pembatalan pendaftaran merek beban pembuktiannya berkaitan dengan merek-merek yang seharusnya ditolak oleh Kantor Dirjen HaKI karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 tahun 2001. Jadi yang menjadi alasan untuk mengajukan tuntutan pembatalan pendaftaran merek adalah:<sup>41</sup>

1. Pendaftaran merek yang diajukan/dilakukan dengan itikad tidak baik (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 4), atau
2. Merek yang didaftarkan tidak memenuhi syarat sebagai merek (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a, b, c, dan d), atau
3. Merek yang didaftarkan sama dengan merek orang lain yang didaftarkan lebih dulu untuk barang/jasa yang sejenis (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (1)), atau
4. Merek yang didaftarkan tidak mendapat persetujuan tertulis dari yang berhak. (Pasal 68 ayat (1) jo Pasal 6 ayat (3))

<sup>40</sup> Insan Budi Maulana dan Yoshiro Sumida, *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia-Jepang*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal 85.

<sup>41</sup> Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 5 dan pasal 6



Kewenangan mengadili tuntutan penghapusan dan pembatalan merek ada pada: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, tidak diperkenankan mengajukan banding kepada Pengadilan tinggi, melainkan langsung mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung R.I.

Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HaKI dapat dihapus (*Invalidation*) dari Daftar Umum Merek. Menurut Pasal 61 Undang-Undang Merek 2001, penghapusan pendaftaran merek dari daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HaKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Kemudian Pasal 63 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga dan Pasal 67 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek kolektif dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 61, 63 dan 67 ini, terdapat tiga cara penghapusan merek terdaftar, yaitu: *pertama*, atas prakarsa Direktorat Jenderal HaKI, *kedua*, oleh pemilik merek sendiri dan *ketiga*, adanya gugatan oleh pihak ketiga.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal berikut:

1. Merek tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu:

- (1). larangan impor, (2). larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, atau (3). Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Merek yang digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan.

Pasal 63 dan Pasal 64 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan, bahwa penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan di atas dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Terhadap putusan Pengadilan Niaga dimaksud hanya dapat diajukan kasasi. Panitera pengadilan yang bersangkutan segera menyampaikan isi putusan badan peradilan tersebut kepada Direktorat Jenderal HaKI yang hanya akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek apabila putusan badan peradilannya telah diterima dan berkekuatan hukum tetap.

Keberatan terhadap putusan penghapusan merek terdaftar ini dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. Pemilik atau kuasanya dapat pula mengajukan permohonan penghapusan pendaftaran merek secara tertulis, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa kepada Direktorat Jenderal HaKI. Direktorat

Jenderal HaKI akan mencatat penghapusan pendaftaran merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.<sup>42</sup>

Mengenai tata cara penghapusan pendaftaran merek, Pasal 65 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan member catatan tentang alasan dan tanggal penghapusannya. Selanjutnya, hal itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan penghapusan pendaftaran merek, mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Pengaturan mengenai pembatalan merek terdaftar dapat ditemukan dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 72 Undang-Undang Merek 2001. Lain halnya dengan penghapusan, pendaftaran merek terdaftar hanya dapat diajukan pihak yang

berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada direktorat Jenderal HaKI atau gugatan kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Niaga Jakarta bila penggugat atau tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia, dengan dasar alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek 2001 yang mengatur

<sup>42</sup> Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1990), hal 68.

<sup>43</sup> Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia 2010), hal 47.

mengenai merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Mengenai cara untuk melakukan pembatalan merek terdaftar, Pasal 71 Undang-Undang Merek 2001 menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalannya dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat pemberitahuan harus menyebutkan secara jelas alasan pembatalannya dan menegaskan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Mereknya dinyatakan tidak berlaku. Pencoretan dimaksud harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekwensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.<sup>44</sup>

Dalam permohonan pendaftaran Merek, sebelum diadakannya pengumuman, terhadap suatu permohonan akan dilakukan pemeriksaan substantif terlebih dahulu dan pengumuman baru dilakukan setelah permohonan disetujui untuk didaftarkan. Pemeriksaan substansif berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah sebagai berikut: Pasal 18 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,

<sup>44</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan seluk-beluknya*, (Jakarta : Erlangga, esensi, 2009), hal 73.

Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

2. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
3. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan.

Tidak semua pemilik merek yang telah terdaftar merupakan pemilik yang sah atas merek terdaftar tersebut, banyak dari mereka mendaftarkan merek pihak lain dengan itikad buruk. Hal ini sangat merugikan pemilik merek beritikad baik yang merupakan pihak paling berhak atas merek yang telah didaftarkan tersebut. Disisi lain tindakan demikian ini dapat menimbulkan kerancuan dan penyesatan, karena sebelum pemilik merek yang sebenarnya menyadari bahwa mereknya telah didaftarkan oleh pihak lain yang tidak berhak, di pasaranpun telah banyak beredar barang-barang dengan merek serupa yang dapat merusak citra dari produk yang bersangkutan.<sup>45</sup>

Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek, Dengan Undang-Undang ini terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (*Single Text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat

<sup>45</sup>[http://google.co.id/www.educationalwriting.net/resource\\_center/Thesis/Writing/permohonan\\_pelaksanaan\\_pendaftaran.htm](http://google.co.id/www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/permohonan_pelaksanaan_pendaftaran.htm). diakses tanggal 10 Maret 2011

untuk menggungkannya. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek lama yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang ini. Meskipun Undang-Undang Merek telah diubah dan ditambah sedemikian rupa sejak tahun 1961, kemudian pada tahun 1992 dan diubah lagi pada tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan yang terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemohon beritikad buruk yang tidak bertanggung jawab masih sering terjadi.<sup>46</sup>

### **C. Tata Cara Pendaftaran Merek**

Suatu merek bagi produsen barang atau jasa sangat penting, karena berfungsi untuk membedakan antara barang atau jasa satu dengan yang lainnya serta berfungsi sebagai tanda untuk membedakan asal-usul, citra reputasi maupun bonafiditas diantara perusahaan yang satu dengan yang lainnya yang sejenis. Bagi konsumen dengan makin beragamnya barang dan jasa yang berada dipasaran melalui merek dapat diketahui kualitas dan asal-usul dari barang tersebut.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Permohonan Pendaftaran Merek diatur dalam:

1. Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

<sup>46</sup>[http://www.educationalwriting.net/resource\\_center/Thesis/Writing/pemegang\\_hakatas\\_merek.html](http://www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/pemegang_hakatas_merek.html). diakseskan tanggal 10 Maret 2011

2. Pasal 1 hingga Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.

Tata cara pengajuan Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Merek dengan ketentuan:

1. Mengisi formulir Permohonan
  - a. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya seperti contoh yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek.
  - b. Pengisian formulir Permohonan tersebut wajib dilakukan dalam rangkap empat dengan mencantumkan:
    - 1) tanggal, bulan, dan tahun;
    - 2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon; Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. 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.
  - c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;

- d. tempat tinggal Kuasa yang dipilih sebagai domisili hukumnya di Indonesia, apabila Pemohon bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. warna-warni apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
- f. jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.
- g. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

## 2. Menandatangani Permohonan

- a. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya, dengan ketentuan dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakili.
- b. Dalam hal Permohonan tersebut diajukan melalui Kuasa (Konsultan Hak Kekayaan Intelektual), Permohonan ditandatangani oleh Kuasa dengan ketentuan:



- 1) Surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
- 2) Jika Penerima Kuasa lebih dari satu orang, dan dalam surat kuasa tidak terdapat klausul “surat kuasa diberikan kepada Kuasa-kuasa tersebut untuk bertindak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”, menurut pendapat Penulis, Permohonan harus ditandatangani oleh semua Penerima Kuasa. Jika yang menandatangani hanya sebagian dari Penerima Kuasa, misalnya hanya dua orang atau enam orang dari Penerima Kuasa yang berjumlah tujuh orang, Formulir Permohonan yang ditandatangani oleh dua atau enam orang Penerima Kuasa itu mengandung risiko untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan berlaku dalam suatu sengketa yang mengemuka di pengadilan. Berdasarkan alasan ini, ada baiknya setiap Surat Kuasa untuk mengajukan Permohonan tersebut atau untuk keperluan lainnya, yang penerima kuasanya lebih dari satu orang, selalu disertai klausula “baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama”.

Syarat Permohonan setiap Permohonan wajib dilengkapi dengan:

1. Surat Pernyataan Pemilikan Merek
  - a. Tanda tangan dan isi

Surat Pernyataan itu harus ditandatangani oleh pemilik merek dan bermeterai cukup yang dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa:

- 1) merek yang dimohonkan pendaftaran adalah miliknya;
- 2) merek yang dimohonkan pendaftaran tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.

b. Terjemahan

Apabila tidak menggunakan bahasa Indonesia, Surat Pernyataan itu harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

2. Etiket merek

Jumlah etiket merek yang diperlukan adalah sebanyak dua puluh helai dengan ketentuan:

a. Ukuran

Etiket itu berukuran maksimal 9 X 9 Cm dan minimal 2 X 2 Cm.

b. Warna

Apabila etiket merek berwarna, harus disertai pula satu lembar etiket yang tidak berwarna (hitam putih).

c. Terjemahan

Etiket merek yang menggunakan bahasa asing dan atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf latin atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, dalam huruf latin, dan dalam angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia.

### 3. Akta pendirian badan hukum

Apabila Pemohon adalah badan hukum Indonesia, dilengkapi:

- a) akta pendirian badan hukum yang termuat di dalam Tambahan Berita Negara; atau
- b) salinan yang sah akta pendirian badan hukum,

### 4. Surat Kuasa Khusus

Surat Kuasa Khusus diperlukan apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa, dengan ketentuan Surat Kuasa khusus itu selain harus menyebutkan untuk mengajukan Permohonan dengan menyebutkan namanya.

Namun, Surat Kuasa Khusus ini mutlak diperlukan jika Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan, menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang disebutkan di atas wajib diajukan melalui Kuasanya di Indonesia.

### 5. Pembayaran biaya

Permohonan harus disertai pembayaran biaya dalam rangka Permohonan, sesuai dengan jenis dan besar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia.

### 6. Bukti penerimaan Permohonan

Apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas, Permohonan harus disertai bukti penerimaan Permohonan yang

pertama kali yang menimbulkan hak prioritas, dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

7. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif

Apabila merek yang dimohonkan pendaftaran akan digunakan sebagai merek kolektif, Permohonan harus disertai salinan peraturan penggunaan merek kolektif, dengan ketentuan salinan peraturan penggunaan merek kolektif yang tidak menggunakan bahasa Indonesia harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.<sup>47</sup>

Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, Direktorat Jenderal akan melakukan pemeriksaan substantive sebagaimana diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UU Merek. Pemeriksaan Substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidak dapatnya merek yang bersangkutan didaftar, yang dilakukan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Merek.

Pada Pasal 19 UU Merek, menegaskan bahwa pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek tersebut dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal HaKI. Pemeriksa adalah pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu serta diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kemudian, dari hasil pemeriksaan substantive

<sup>47</sup> [www.philipjusuf.com/...tata...merek/merek...tata...merek/syarat-dan-tata-cara-permohonan-pendaftaran-merek-peraturan-pemerintah-nomor2](http://www.philipjusuf.com/...tata...merek/merek...tata...merek/syarat-dan-tata-cara-permohonan-pendaftaran-merek-peraturan-pemerintah-nomor2), diakses tanggal 23 Mei 2011

akan disimpulkan apakah permohonan pendaftaran merek dapat disetujui untuk didaftar atau tidak dapat didaftar atau ditolak. Dalam hal pemeriksa menyatakan bahwa permohonannya dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal HaKI permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Bila sebaliknya, permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, atas persetujuan Direktur Jenderal HaKI hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pemohon atau kuasanya diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan atas keputusan penolakan untuk didaftar. Direktorat Jenderal HaKI akan serta merta menetapkan keputusan secara tertulis tentang penolakan permohonan pendaftaran mereka dengan menyebutkan alasan jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal HaKI tidak dapat ditarik kembali. Sedangkan jika pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal HaKI permohonan itu akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pengumuman permohonan pendaftaran merek sebagaimana yang telah ditegaskan Pasal 21 dan Pasal 22 UU Merek, yaitu pengumuman permohonan pendaftaran merek disetujui dalam Berita Resmi Merek harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal HaKI dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar.

Lamanya pengumuman permohonan pendaftaran merek berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal HaKI, dan/atau menempatkan pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal HaKI. Sarana khusus yang disediakan oleh Direktorat Jenderal HaKI mencakup antara lain papan pengumuman. Jika keadaan memungkinkan, sarana khusus itu akan dikembangkan antara lain mikrofilm, mikrofiche, CD-ROM, internet dan media lainnya. Tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal dalam Berita Resmi Merek.

Pasal 23 UU Merek memuat hal-hal yang harus dicantumkan dalam pengumuman permohonan pendaftaran merek tersebut, meliputi:

1. Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Tanggal penerimaan;
4. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
5. Contoh merek, termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan atau huruf selain huruf Latin dan atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahan-nya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang

lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Setelah Pengumuman Permohonan diberitakan di Berita Resmi Merek, setiap pihak berhak mengajukan Keberatan dan Sanggahan. Dalam 24 dan Pasal 25 UU Merek menyatakan selama jangka waktu pengumuman 3 (tiga) bulan tersebut, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal HaKI atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan hanya dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek' yang berdasarkan Undang-undang Merek tidak dapat didaftar atau ditolak. Direktorat Jenderal HaKI akan menyampaikan atau mengirimkan salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan kepada pemohon atau kuasanya. Atas keberatan yang disampaikan pihak lain, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Direktorat Jenderal HaKI secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal HaKI.

Keberatan dan atau sanggahan digunakan oleh Direktorat Jenderal HaKI sebagai bahan (tambahan) dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah selesai diumumkan.<sup>48</sup>

<sup>48</sup> [http:// www.educationalwriting.net/resource\\_center/Thesis/Writing/permohonan pelaksanaan pendaftaran.htm](http://www.educationalwriting.net/resource_center/Thesis/Writing/permohonan_pelaksanaan_pendaftaran.htm), diakses tanggal 23 Mei 2011

Pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 26 UU Merek bahwa pemeriksaan kembali terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diumumkan dan mendapat oposisi dari pihak lain diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Direktorat Jenderal HaKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali dimaksud. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, Direktorat Jenderal HaKI memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak dan terhadap ini pemohon atau kuasanya dapat mengajukan kasasi. Namun, dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diterima, atas persetujuan Direktur Jenderal HaKI, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.

Pasal 27 UU Merek, menyatakan bahwa Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal HaKI kepada pemohon atau kuasanya jika tidak telah memenuhi persyaratan dalam pemeriksaan substantif dan tidak ada keberatan dari pihak lain dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Demikian pula Sertifikat Merek akan diterbitkan dan diberikan oleh Direktorat Jenderal HaKI kepada pemohon atau kuasanya jika keberatan tidak dapat diterima dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek.



Sertifikat merek sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU Merek, memuat:

1. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar;
2. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 10;
3. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
4. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
5. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
6. Nomor dan tanggal pendaftaran;
7. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan
8. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi Sertifikat Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan membayar biaya.<sup>49</sup>

<sup>49</sup>, Iswi Hariyani, *Op.cit*, hal 99.

#### **D. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar**

Menurut pasal 8 UU Merek No. 15 Tahun 2001, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan untuk jangka waktu yang sama, biasanya direktorat jenderal tidak lagi melakukan penelitian (*examination*) atas merek tersebut pada saat pemilik merek mengajukan perpanjangan untuk perlindungan. Prosedur permohonan perpanjangan waktu dilakukan secara tertulis oleh pemilik merek, atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.<sup>50</sup>

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan ini dapat disetujui jika merek yang bersangkutan masih dipakai pada barang atau jasa sebagaimana diproduksi dan diperdagangkan oleh pemilik merek atau kuasanya. Permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat ditolak, yaitu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Alasan penolakan itu antara lain karena telah melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, tidak membayar biaya pengajuan, merek tersebut sudah tidak dipakai pada barang atau jasa

<sup>50</sup> Ita Gambiro, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek*, (Jakarta: CV Sebelas Printing, 2002), hal 67

sebagaimana disebut dalam sertifikat merek atau karena barang atau jasa tersebut sudah tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.<sup>51</sup>

Merek yang telah terdaftar memiliki perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan. Atas permohonan pemilik merek, jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama.

Permohonan perpanjangan pendaftaran merek dapat diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya secepat-cepatnya 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut sampai dengan hari terakhir masa berlakunya perlindungan hukum terhadap pendaftaran tersebut.<sup>52</sup>

Pasal 28 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu dapat diperpanjang, sedangkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 35 ayat (2) dan (3)

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 44

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Merek Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal 31.

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan. Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat pula ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila permohonannya tidak memenuhi ketentuan di atas. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan juga diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.<sup>53</sup>

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek, Pemilik merek yang terdaftar sebagai pemegang hak atas merek akan mendapatkan keuntungan yaitu berupa perlindungan hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek mengatur mengenai jangka waktu perlindungan merek terdaftar, yang menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Merek dapat terus diperpanjang untuk periode 10 (sepuluh) tahun berikutnya, sepanjang jangka waktu tersebut terus diperpanjang sebelum periode perlindungan berakhir dan sepanjang merek tersebut terus dipergunakan dalam perdagangan barang dan jasa,

<sup>53</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winato , *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal 70.

perpanjangan merek terus dapat dilakukan tanpa ada batasan waktu. Selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek, pemilik merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama dengan ketentuan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut dan barang atau jasa dimaksud masih diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar yang bersangkutan.<sup>54</sup>

#### **E. Bentuk Umum Penggunaan Merek Terdaftar dalam Perdagangan Barang dan atau Jasa**

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Merek sebagai identitas produk barang dan atau jasa sangat penting peranannya dalam dunia usaha, karena identitas dari suatu merek akan merujuk pada kualitas dan harga terhadap suatu produk barang dan atau jasa yang telah dibentuk oleh pemilik merek lewat suatu proses yang berfokus pada kepuasan konsumen.

<sup>54</sup> Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia tentang Paten dan Merek 2001*, (Bandung : Penerbit Citra Umbara, 2001), hal 54

Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda dengan yang lain diharapkan akan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang akan dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan serta menimbulkan kesetiaan terhadap suatu merek (*brand loyalty*). Kesetiaan konsumen terhadap suatu merek atau brand yaitu dari pengenalan, pilihan dan kepatuhan pada suatu merek. Untuk itu merek yang didaftarkan harus memiliki daya pembeda yang khas dan kuat baik nama, gambar, kata, huruf, angka-angka, susunan warna ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut agar konsumen dapat lebih mudah untuk menentukan produk barang dan atau jasa yang akan digunakannya, sehingga konsumen tidak menjadi tersesat ketika akan membeli suatu produk jika ada produk yang mereknya hampir sama unsur-unsurnya tersebut.

Merek merupakan bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang digunakan untuk barang dan jasa, yaitu:<sup>55</sup>

1. Merek lukisan/gambar

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek gambar dapat berupa gambar, lukisan, foto, logo atau symbol. Contoh: merek cat “Kuda Terbang”, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang.

2. Merek kata

<sup>55</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Merek*, (Jakarta : Penerbit: Sinar Grafika 2009,) hal 105

Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek kata dapat berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata majemuk, susunan kata, kata ciptaan Contoh: “Rexona” untuk deodorant, “Bodrex” untuk obat flu, “Daihatsu” untuk mobil.

### 3. Merek huruf atau angka

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek huruf adalah merek yang terdiri dari lebih dari satu huruf dan merek angka adalah merek yang terdiri dari lebih dari satu angka. Contoh: “ABC” untuk kecap dan sirup, “555” untuk buku tulis.

### 4. Merek nama

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek nama dapat berupa nama orang, nama badan usaha, nama kota-tempat, nama benda budaya, nama makhluk hidup, dan benda mati. Contoh: “Louis Vuiton” untuk tas, “Vinesia” untuk dompet.

### 5. Merek kombinasi

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan/gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Merek kombinasi dapat berupa kombinasi kata dan warna, lukisan dan kata, ataupun kata dan susunan warna serta kombinasi lainnya. Contoh: jamu “Nyonya Meneer” yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata

“nyonya Meneer”. Selain bentuk-bentuk merek di atas, terdapat pula merek dalam bentuk tiga (3) dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman ‘Coca Cola’ dan ‘Kentucky Fried Chicken’.

Merek memberikan penggunaan merek yang positif baik bagi produsen, pelaku usaha/pedagang, dan konsumen, yaitu sebagai berikut.<sup>56</sup>

1. Bagi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya terutama mengenai kualitas dan pemakaiannya.
2. Bagi pedagang, merek digunakan untuk memperlancar promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasar.
3. Bagi konsumen, merek dijadikan alat untuk memilih produk yang akan dibeli. Masing-masing merek mewakili masing-masing kualitas dari suatu produk.

<sup>56</sup> <http://www.keputusan.com/HaKI/Merek.pdf>. diakses tanggal 10 Maret 2011