

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGATURAN MEREK DI INDONESIA

#### A. Pengertian Merek

Dalam dunia ilmu pengetahuan,seringkali setiap orang memiliki pandangan yang berbeda satu sama lain mengenai pengertian suatu hal. Hal demikian wajarlah kiranya karena setiap pemikiran manusia tentu berbeda satu sama lain dalam memandang sesuatu dari berbagai sudut.

Namun tentunya pemikiran ataupun definisi tersebut hadir semata mata untuk memberikan suatu wawasan yang luas mengenai pandangan suatu kata. Dalam hal ini untuk memberikan pengertian kata merek,maka penulis mencoba mengutip beberapa pendapat sarjana dan definis merek secara yuridis.

Definisi merek menurut para ahli:

1. Soedargo Gautama, merek adalah alat untuk membedakan barang dan tanda yang dipakai sebagai merek ini kiranya harus mempunyai daya pembeda barang yang bersangkutan<sup>10</sup>.
2. H.M.N Purwo Sutripto memberikan rumusan bahwa “merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan,sehingga suatu tanda dapat dibedakan dengan lainnya yang sejenis<sup>11</sup>.
3. R. Soerjatin memberikan rumusan bahwa merek adalah suatu tanda barang yang bersangkutan atau pada 15 kusnya untuk membedakan barang dari sejenisnya<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Soedago Goutama, *Op.Cit*, hal.26

<sup>11</sup> H.M.N Purwo Sutripto, *Pengertian Pokok Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hal. 82

<sup>12</sup> Jur Soerjatin, *Hukum dagang I dan II*, (Jakarta: Paradya Paramita, 1980), hal. 84

4. Rahmi Jened, merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu<sup>13</sup>.

Secara etimologis, istilah merek berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang di perdangangkan oleh suatu perusahaan<sup>14</sup>.

Merek dalam Pasal 15 Ayat (1) TRIPs Agreement:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of service of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in iparticular words including personal names, letters, numerals, figurative elementand combination of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible forregistratio as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or service, members may make registrability depend on distinctiveness acquired throught use.

Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”

“Setiap tanda, atau kombinasi dari beberapa tanda yang mampu membedakan barang dan jasa atau satu dari yang lain, dapat membentuk merek. Tanda tanda tersebut, terutama berupa kata kata termasuk nama orang, huruf, angka, unsur figurative dan kombinasi dari beberapa warna atau kombinasi warna warna tersebut, dapat

---

<sup>13</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era GLOBALISASI & Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2015), hal. 6

<sup>14</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak kekayaan Intelektual Indonesia*, (Bandung: PT.Pustaka Bani Quaraisy, 2004),hal.166.

didaftarkan sebagai merek. Dalam hal suatu tanda tidak dapat membedakan secara jelas barang atau jasa yang satu dengan yang lain, negara anggota dapat mendasarkan keberadaan daya pembeda tanda tanda tersebut melalui penggunaannya, sebagai syarat bagi pendaftarannya.

Negara negara dapat menetapkan persyaratan bahwa tanda tanda tersebut harus dapat dikenali secara visual sebagai syarat pendaftaran suatu merek”

Menurut Undang-Undang merek Inggris, Trademark Act 1994 yang menyatakan:<sup>15</sup>

“Trademark means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertakings from those of other undertaking”

Sedangkan pengertian secara yuridis, merek menurut ketentuan umum Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi:

“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, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan atau jasa”.

## **B. Fungsi Merek**

Menurut Abdul Kadir Muhammad, terdapat empat fungsi merek dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yaitu:

1. Tanda pengenal yang membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang

---

<sup>15</sup>Insan Budi Mulia, *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal.21

atau jasa dengan produknya sebagai jaminan reputasi hasil usaha ketika di perdagangkan;

2. Sarana promosi dagang (*mean of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui media iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa;
3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek saja, melainkan juga sebagai perlindungan jaminan mutu barang atau jasa kepada konsumen;
4. Petunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut P.D.D. Dermawan, fungsi merek itu ada tiga yaitu:

1. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara profesional;
2. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi;
3. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut<sup>17</sup>.

### **C. JENIS MEREK**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis membagi merek menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>16</sup>Abdul Khadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.1.

<sup>17</sup>Ari Purwadi, *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, (Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, No. 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Mar, 1992), hal.59.

1. Merek Dagang.
2. Merek Jasa.

Pengertian merek dagang menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu:

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

Pengertian merek jasa dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yaitu:

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

Selain itu disebutkan pula pengertian tentang merek kolektif yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (4) yaitu:

“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”.

Jenis merek juga dapat dilihat melalui tingkat kemasyhuranya. KBBI mendefinisikan kemasyhuran sebagai sebuah hal keadaan masyhuran atau terkenal<sup>18</sup>. Dalam hal ini kemasyhuran jenis merek dapat dibagi dari seberapa terkenallah merek tersebut ditengah masyarakat. Terjadinya perbedaan kemasyhuran suatu merek membedakan pula tingkat

---

<sup>18</sup><http://kbbi.web.id/masyhur> disudurpada Tanggal 8 Febuari 2017 Pukul15.27 WIB

derajat kemasyuran yang dimiliki oleh berbagai merek. Ada tiga jenis merek yang dikenal oleh masyarakat<sup>19</sup>.

1. Merek biasa

Disebut juga sebagai “*normal mark*” yang tergolong kepada merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki *drawing power* yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugestif kepada masyarakat dan konsumen, dan tidak mampu memberntuk lapisan pasar dan pemakai<sup>20</sup>.

2. Merek terkenal.

Merek terkenal biasa disebut sebagai “*Well-Known Mark*”. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karna lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian itu memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*fammiliar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen<sup>21</sup>.

3. Merek termasyur.

Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termasyur. Sedemikian rupa tingkat termasyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia<sup>22</sup>. Derajat merek termasyur pun lebih tinggi daripada

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hal.80

<sup>20</sup> *Ibid*, hal.81

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 82-83

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 85

merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban dan jenis ikatan mitos<sup>23</sup>. Oleh karena pendefinisian tersebut, bagi yang mencoba membuat definisi merek termasyur, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal<sup>24</sup>.

Disamping jenis merek sebagaimana yang dimaksud diatas, ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujudnya merek menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakan dari barang jenis lain. Oleh karena adanya pembedaan itu terdapat beberapa jenis merek yakni<sup>25</sup>:

1. Merek Lukisan (*Bell mark*)
2. Merek Kata (*Word Mark*)
3. Merek Bentuk (*Form Mark*)
4. Merek Bunyi bunyian (*Klank Mark*)
5. Merek Judul (*Title Mark*)

Namun menurut beliau, merek dengan jenis lukisan adalah yang paling baik untuk Indonesia, dimana jenis merek lainnya terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk digunakan di Indonesia mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf “*ph*”, “*sh*”. Dalam hal ini merek juga dapat menyesatkan masyarakat banyak umpamanya “*sphinx*” dapat ditulis secara fonetis, menjadi “*sfinks*” atau “*svinks*”<sup>26</sup>.

#### **D. Hak Atas Merek**

Hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberi pihak lain menggunakannya. Untuk

---

<sup>23</sup> Budi Agusriswandi dan Syamsyudinn, *Hak kekayaan Intektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.87

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal.86

<sup>25</sup> Suryatin, *Hukum Dagang I dan II*, (Jakarta: Paradya Paramita, 1980), hal. 86

<sup>26</sup> Suryatin, *Op. Cit*, hal. 87

mendapat hak eksklusif tersebut maka merek tersebut harus didaftarkan di kantor umum pendaftaran merek<sup>27</sup>.

Sebagai hak yang eksklusif maka hak atas merek melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang dimilikinya tanpa seijinnya karena merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang perlu di pelihara, dipertahankan dan dilindungi. Pada hak merek juga terdapat hak absolut yang berarti diberinya hak gugat oleh Undang-Undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang-orang yang melanggar hak tersebut<sup>28</sup>

Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mencantumkan hak atas merek, namun pasal tersebut disederhanakan tanpa mengurangi esensi dari keberadaan dari perlindungan hak merek yang diberikan oleh Negara.

Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi:

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

#### **E. Sistem Pendaftaran Merek**

Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang No 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Jika sebelumnya pada Undang-Undang 21 Tahun 1961 sistem pendaftaran yang digunakan adalah

---

<sup>27</sup> Sujud Margono, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, (Bandung: PT. Pustaka Mandiri, 2002), hal.1

<sup>28</sup> Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal.400



sistem pendaftaran deklaratif, dimana sistem ini mengenal pemberian perlindungan kepada mereka yang menggunakan merek terlebih dahulu. Pada sistem konstitutif ini perlindungan hukum didasarkan atas pendaftaran pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti tercantum Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Pada Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 disebutkan:

“Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran indikasi geografis yang diajukan secara tertulis kepada Menteri”

#### **F. Syarat Pendaftaran Merek**

Gatot Suparmono dalam bukunya penyelesaian sengketa merek menurut hukum Indonesia membagi 3 syarat pendaftaran merek tersebut:

##### 1. Syarat pertama

Orang yang membuat merek atau pemilik merek wajib beritikad baik, dimana yang dapat menjadi pemilik merek ialah perorangan, beberapa orang secara bersama sama, dan badan hukum.

Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang pemilik merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain. Selain perorangan, merek juga dapat dimiliki oleh beberapa orang misalnya dua atau tiga orang namun kepemilikan merek harus secara bersama sama. Satu merek sebagai merek bersama. Demikian pula hak atas merek bersama tersebut tidak mungkin dapat dibagi bagi karena merupakan satu kesatuan yang utuh<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Gatot Supramono, Supramno, *Menyelesaikan sengketa merek menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan Pertama, 2008), hal.19

Kemudian badan hukum dapat memiliki merek karna badan hukum termasuk subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia umumnya.

## 2. Syarat kedua

Adapun syarat kedua tentang merek yang tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi:

“Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembedaan/atau
- f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”.

## 3. Syarat ketiga

Syarat terakhir ini adalah syarat-syarat yang menyangkut persamaan dengan merek atau tanda-tanda milik pihak lain seperti diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Ayat (1) berbunyi:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya :

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

Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 berbunyi:

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblemen suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atau
- c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”.

Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 berbunyi:

“Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”

Pengaturan mengenai penolakan permohonan tanpa itikad baik sebelumnya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, kini diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.

### **G. Prosedur Pendaftaran Merek**

Prosedur pendaftaran merek setelah berlakunya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 27, tidak jauh berbeda dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang diatur Pasal 7 sampai Pasal 27.

#### 1. Cara pendaftaran merek

Permohonan pendaftaran merek ada dua macam yang dapat ditempuh yaitu dengan cara biasa atau bersifat umum dan dengan hak prioritas. Permohonan pendaftaran dengan cara biasa dilakukan karena merek yang dimohon pendaftarannya belum pernah didaftarkan sama sekali. Sedangkan permohonan pendaftaran dengan hak prioritas dilakukan karena merek yang didaftarkan di Indonesia sudah pernah didaftarkan di negara lain.

##### a. Dengan Cara Biasa

Permohonan pendaftaran merek diajukan Menteri Hukum dan HAM RI. Permohonannya diajukan secara elektronik atau non elektronik dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sejalan dengan hal itu pemilik merek yang hendak mendaftarkan merek tidak dapat mengajukan permohonan secara lisan yang diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemilik merek tidak harus mengajukan sendiri permohonan pendaftaran merek. Apabila berhalangan pemilik merek dapat diwakili oleh kuasanya untuk mengajukan

permohonan tersebut dengan cara memberi kuasa terlebih dahulu kepada orang lain. Dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengharuskan kuasa pemilik merek adalah Konsultan HAKI sehingga kuasa pemilik merek adalah orang yang benar-benar memahami tentang hukum merek<sup>30</sup>. Sebaiknya orang yang diberi kuasa sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengurus pendaftaran merek sehingga pengurusan dapat berjalan dengan lancar<sup>31</sup>..

Adapun isi surat permohonan pendaftaran merek yang harus dimuat di dalamnya sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

- tanggal, bulan dan tahun,
- nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon,
- nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa,
- warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna,
- nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas,
- Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa,
- Dalam hal merek yang dimaksud berbentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik merek tersebut,
- Dalam hal merek yang dimaksud berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

---

<sup>30</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembar Negara Tahun 2016 No. 5953, Tanggal 25 November 2016, Pasal 1 Ayat (13) dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit*, hal.26

Untuk permohonan yang diajukan oleh lebih dari satu permohonan yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka semua nama pemohon harus dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka<sup>32</sup>. Apabila permohonan tersebut hanya ditandatangani oleh salah satu pemohon saja, maka caranya dengan melampirkan persetujuan dari mereka yang mewakili, namun apabila permohonannya diajukan oleh kuasanya, dalam surat kuasa mereka secara bersama-sama nantinya memberikan kuasa dan membubuhkan tanda tangan semuanya.

Bagi pemilik merek yang bertempat tinggal di luar negeri tidak boleh mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang ini mewajibkan pemilik merek untuk mengajukan permohonan melalui kuasanya. Pemohon tidak boleh menggunakan kuasa asing melainkan wajib menggunakan kuasa yang berasal dari Indonesia. Selain itu juga undang-undang merek mewajibkan pemohon memilih domisili di tempat tinggal kuasanya di Indonesia.

#### b. Dengan Hak Prioritas

Mengenai syarat-syarat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pengajuan permohonan pendaftaran dengan cara biasa seperti di atas.

Berhubung yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang pernah didaftarkan di luar negeri, maka dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberi syarat khusus yaitu permohonannya harus diajukan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek (*filling date*) yang pertama kali di negara asing dan negara tersebut merupakan

---

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, *Op.Cit*, Pasal 5 Ayat (1)

anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Establishing the World Trade Organization*.

Persyaratan khusus lainnya adalah permohonan pendaftaran dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti hak prioritas. Adapun bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang telah dilakukan pendaftaran mereknya dinegara asing. Meskipun demikian apabila persyaratan tentang bukti hak prioritas dalam tempo tiga bulan tidak dapat dipenuhi setelah batas waktu enam bulan dilewati, maka permohonan pendaftaran merek tidak hapus akan tetapi permohonan itu tetap diproses dengan cara biasa<sup>33</sup>.

## 2. Pemeriksaan Administratif

Dengan diterimanya permohonan pendaftaran merek, maka pemeriksaan secara administratif akan dimulai, yaitu berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek seperti yang penulis telah uraikan.

Apabila permohonan pendaftarannya telah lengkap sesuai yang dipersyaratkan oleh undang-undang maka prosesnya dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya apabila ditemukan adanya kekurangan persyaratan permohonan tersebut maka Menteri sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis meminta agar dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat permohonan itu pihak pemohon dapat melengkapinya.

Namun jika pemohon sampai batas waktu tersebut juga tidak melengkapi kekurangan persyaratan, akibatnya permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali oleh pemohon. Menteri memberitahukan hal itu kepada pemohon bersangkutan.

---

<sup>33</sup>*Ibid*, Pasal 10 Ayat (3)

### 3. *Filing date*

Tanggal penerimaan dikenal dengan *filing date*. Tanggal penerimaan dapat sama dengan tanggal pengajuan permohonan. Apabila pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan<sup>34</sup>.

Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan<sup>35</sup>. Urgensi dari ditetapkannya tanggal penerimaan permohonan tersebut adalah dalam hubungannya dengan proses selanjutnya yaitu selain dapat digunakan sebagai syarat mengajukan gugatan dalam sengketa merek apabila sebelumnya merek belum terdaftar dan mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas di negara lain<sup>36</sup>.

### 4. Perubahan dan penarikan kembali permohonan

#### a. Perubahan permohonan

Permohonan pendaftaran merek yang diterima oleh Menteri masih dapat dilakukan perubahan maupun penarikan kembali oleh pemohon.

Meskipun demikian Undang-Undang juga membatasi terhadap perubahan permohonan pendaftaran hanya sebatas pada penggantian nama dan alamat pemohon atau kuasanya<sup>37</sup>

#### b. Penarikan kembali permohonan

Untuk penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dibatasi waktunya, yaitu sepanjang permohonannya belum memperoleh keputusan Menteri<sup>38</sup>. Penarikan kembali dapat dilakukan sendiri oleh pemilik merek atau pihak kuasanya..

### 5. Pengumuman

---

<sup>34</sup>Penjelasan Undang-Undang No.20 Tahun 2016, Pasal 13 Ayat (1)

<sup>35</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, *Op.Cit*, Pasal 13 Ayat (1)

<sup>36</sup> Gatot Supramno, *Op. Cit*, hal.30

<sup>37</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, *Op.Cit*, Pasal 18

<sup>38</sup> *Ibid*, Pasal 19



Pasal 14 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 mengatur mengenai pengumuman merek. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam berita resmi merek dimana waktu pengumuman paling lama 15 hari sejak tanggal penerimaan permohonan untuk didaftarkan, sedangkan pengumuman itu sendiri dilangsungkan selama dua bulan.

#### 6. Keberatan dan Sanggahan

Merek yang diumumkan dalam media tersebut terutama bagi pemilik mereknya telah terdaftar dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Ham RI, selama pengumuman waktunya belum berakhir. Keberatan dapat diajukan dengan diberi alasan yang cukup dengan di sertai bukti yang cukup bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek berdasarkan ketentuan Undang-Undang tidak dapat ditolak untuk didaftarkan<sup>39</sup>. Keberatan yang diajukan dapat ditanggapi dengan sanggahan oleh pendaftar merek secara tertulis paling lama dua bulan terhitung tanggal salinan Keberatan disampaikan kepada Menteri.

Terdapat perbedaan dalam proses pendaftaran merek, dimana sebelumnya setelah melakukan Pemeriksaan Administratif, pendaftaran merek berlanjut pada Pemeriksaan Substantif. Perubahan alur proses pendaftaran merek dalam Undang-Undang ini dimaksud untuk lebih mempercepat proses pendaftaran merek. Dilaksanakanyapengumuman terhadap permohonan sebelum dilakukan pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali<sup>40</sup>.

#### 7. Pemeriksaan Substantif

---

<sup>39</sup>*Ibid*, Pasal 16

<sup>40</sup>Lembar Negara Tahun 2017 No 5953, Republik Indonesia Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan permohonan pendaftaran merek dari segi teknis untuk menentukan sebuah tanda memenuhi persyaratan sebagai merek dan kepemilikan merek<sup>41</sup>.

a. Pemeriksaan merek

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa pada Dirjen HAKI Kementrian Hukum dan HAM. Pemeriksa merek merupakan tenaga yang ahli di bidang merek. Namun pemeriksaan secara substantif dapat pula diperiksa oleh tenaga ahli diluar pemeriksa merek jika diperlukan<sup>42</sup>.

b. Ukuran pemeriksaan

Pemeriksaan substantif yang dilaksanakan oleh pemeriksa merek tersebut dilakukan berdasarkan ukuran tertentu. Adapun ukuranya telah ditetapkan dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c. Waktu pemeriksaan

Pasal 23 Ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menerangkan ke pemeriksaan substantif harus dapat diselesaikan paling lama 150 hari, yang sebelumnya pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengatur untuk pemeriksaan substantif memakan waktu paling lama 9 bulan atau 210 hari.

d. Laporan hasil pemeriksaan

Setelah merek dilakukan pemeriksaan secara substantif olehpemeriksa merek berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun tentang Merek dan Indikasi Geografis, maka selanjutnya akan memperoleh hasil sebagai berikut:

a. Merek dapat untuk didaftarkan.

---

<sup>41</sup>Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal.31

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, *Op.Cit*, Pasal 24 Ayat (3)

- b. Merek tidak dapat untuk didaftarkan.
- c. Merek ditolak untuk di daftarkan.

Apabila hasil pemeriksaan ternyata merek dapat disetujui untuk di daftarkan, maka pemeriksa dapat memberikan laporan kepada Menteri dan selanjutnya Menteri memberikan persetujuan agar permohonan pendaftaran merek diumumkan dalam berita resmi merek.

Sebaliknya apabila hasil pemeriksaan dilaporkan pemeriksa merek bahwa merek tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk didaftar, maka atas persetujuan Menteri tentang hal tersebut di beritahukanya secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya.

## 8. Tanggapan

Terhadap pemberitahuan Menteri tentang hal tersebut, pihak pemohon dalam mengajukan tanggapan. Tanggapan dalam tempo 30 hari setelah pemohon menerima surat pemberitahuan tersebut<sup>43</sup>. Tanggapan diajukan dengan mengumumkan alasan alasannya. Apabila setelah diteliti oleh pemeriksa ternyata alasan alasan dalam tanggapan itu dapat diterima, maka atas persetujuan Menteri permohonan itu diumumkan kepada pemohon dan diterbitkan dalam berita resmi merek<sup>44</sup>.

Sebaliknya apabila tanggapan pemohon tidak dapat diterima alasan alasannya, maka Menteri menolak permohonan tersebut. Demikianlah pula apabila pemohon tidak menyampaikan tanggapan setelah mengetahui bahwa pemohon mereknya tidak dapat didaftarkan atau ditolak untuk di daftarkan, maka Menteri dapat langsung menolak permohonan tersebut.

## 9. Keputusan penolakan Menteri

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Pasal 24 Ayat (3)

<sup>44</sup>*Ibid*, Pasal 25

Keputusan penolakan oleh Menteri tersebut memberikan surat tembusan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasan-alasan konsekuensinya ditolaknya permohonan pendaftaran merek<sup>45</sup>

#### 10. Pemberian sertifikat merek,

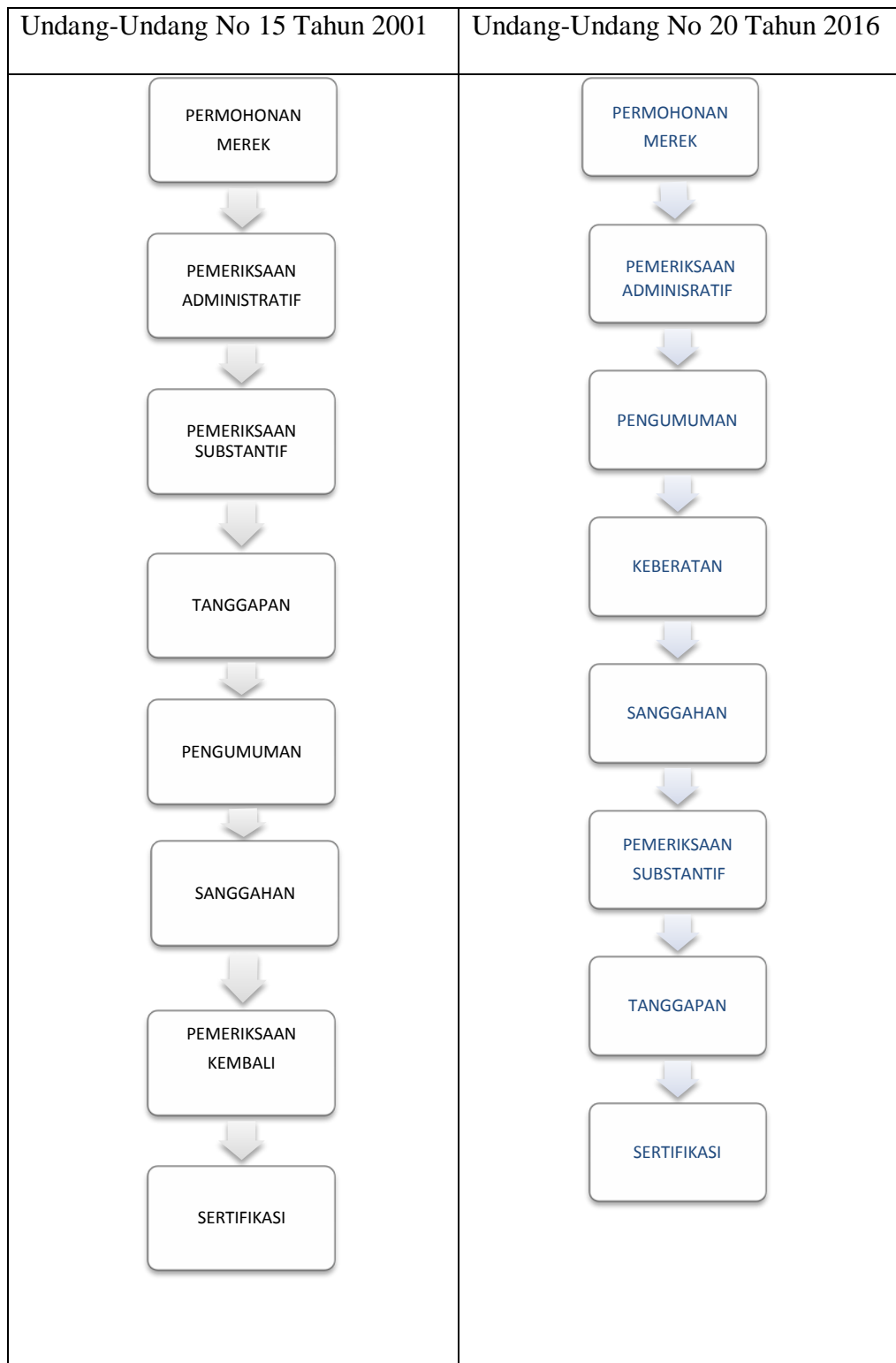
Dalam hal sertifikat hak merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak diterbitkan sertifikat maka merek yang telah terdaftar dianggap ditarik kembali dan dihapuskan<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup>*Ibid*, Pasal 24

<sup>46</sup>*Ibid*, Pasal 25 Ayat (3)

Perbandingan Secara Sederhana Prosedur Pendaftaran Merek<sup>47</sup>



<sup>47</sup> Oleh Penulis, berpatokan pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

## **H. Jangka Waktu Perlindungan Hak Merek**

Pasal 35 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi:

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan

## **I. Penyelesaian Sengketa Merek**

Timbulnya sengketa merek kebanyakan dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa peniruan atau penggunaan merek secara tidak sah oleh pihak lain. Merek yang ditiru biasanya merek yang sudah dikenal dimasyarakat karena barang yang diperdagangkan terlihat laku keras di pasaran<sup>48</sup>. Biasanya peniruan ini kerap kali terjadi dengan niat pelaku untuk membongceng keterkenalan merek orang lain dan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar.

---

<sup>48</sup>Gatot Supramono, *Op. Cit*, hal.47

Suatu sengketa atas merek dapat timbul akibat pelanggaran ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang merek yang ditolak pendaftarannya dan itikad tidak baik, Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftarkan.

Terdapat 3 lembaga Penyelesaian sengketa tentang merek, yaitu alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase dan pengadilan. Para pihak nantinya dapat memilih salah satu dari ketiganya<sup>49</sup>.

#### 1. Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)

Lembaga APS diatur dalam Bab II Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase yang menghendaki agar pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya sendiri yang tujuannya tidaklain adalah untuk memperoleh kesepakatan atau perdamaian<sup>50</sup>. Keberadaan lembaga APS ini sangatlah membantu para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa dengan sungguh sungguh diluar pengadilan. Sebelum hadirnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, perdamaian dilakukan oleh pihak yang bersengketa dengan caranya sendiri. Sehingga tidak ada cara yang seragam dan menjadi pegangan bagi masyarakat<sup>51</sup>. Bentuk bentuk APS diantaranya konsultasi, negoisasi, mediasi, dan konsiliasi.

#### 2. Arbitrase

Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbiter atau wasit. Lembaga ini diatur dalam Bab III dan seterusnya Undang-Undang No. 30 tahun 1999. Dimana para pihak yang bersengketa dapat memilih tempat penyelenggaraan persidangan arbitrase.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hal.50

<sup>50</sup> *Ibid*, hal.6

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.50

Obyek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak hak yang menurut hukum dan peraturan Perundang-Undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Untuk itu penyelesaian sengketa merek dapat diupayakan melalui arbitrase.

### 3. Pengadilan

Pengadilan adalah lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan mempunyai tugas memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Sehubungan dengan itu berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman terdapat 4 peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, yaitu

- Peradilan Umum,
- Peradilan Militer,
- Peradilan Agama dan,
- Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari keempat peradilan diatas yang memiliki wewenang mengadili sengketa Merek adalah Peradilan Umum. Sejak Tahun 1999 negara kita memiliki peradilan niaga yang merupakan pengadilan khusus yang berada di pengadilan negri salah satu wewenangnya mengadiliperkara HAKI. Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 pengadilan niaga resmi mengadili sengketa merek. Sedangkan untuk mengadili perkara pidana merek wewenangnya berada pada Pengadilan Negeri.

Sengketa yang terjadi di pengadilan umumnya selalu mengenai Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 (Pasal 20 dan 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016) yaitu masalah peniruan atau pemalsuan merek. Dalam persoalan peniruan merek sebenarnya merek yang ditiru hanya ada



dua macam katagorinya, yaitu merek tiruan bentuknya sama persis dengan merek yang asli atau merek tiruan bentuknya sama pada pokoknya dengan merek yang asli<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> *ibid*, hal.48