



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BARANG DAN JASA

Ahmad Ali Nabfahrin

Fakultas Hukum/Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri
ahmadalinabfahrin@gmail.com

Abstract (Bahasa Inggris)

This paper goals is to provide legal protection for the brand in the trade of goods and service. It's bases on legislation specifically relating to the brand which is law No. 15 of 2001, and legislation that related to the brand. Consider how important the brand, brand needs to be placed on the legal protection as an object against him over the right holder of trademarks. To guarantee the legal protection of brand for the process of trade in goods and service, then the owner of the brand hopely can register a trademark in order to obtain legal certainty

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Merek
Barang dan Jasa

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan jasa. Hal ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan merek yaitu UU No. 15 Tahun 2001, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan merek. Dengan pertimbangan bahwa pentingnya sebuah merek, merek memerlukan perlindungan hukum sebagai obyek yang terkait dengan hak-hak perseorangan atau badan hukum. Untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dagang, kemudian para pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan mereknya untuk mendapat kepastian hukum

Corresponding Author:

Ahmad Ali Nabfahrin
Fakultas Hukum/ Magister Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: ahmadalinabfahrin@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Merek sebagai salah satu dari bagian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek kata barang dan/atau jasa produk-produk yang diproduksi. Suatu hal yang mutlak dan harus dilakukan adalah mengadakan perlindungan serta penegakan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Ha katas merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Varietas Tanaman. Perlindungan dan penegakan hukum atas Hak-hak tersebut ditujukan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dengan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen, penggunaan pengetahuan teknologi secara seimbang.

Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, Hak kekayaan atau *Intellectual Property Right* merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari dari kemampuan karya intelektual tersebut berupa bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. ¹

¹ Primadiar Yunita, HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN, (Malang: Campluk Aksara, 2019) hlmn 4

Di Indonesia sendiri dengan telah mengubah dan menambah Undang-undangan Merek sedemikian rupa sejak Undang-undangan Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, membuktikan bahwa peranan merek sangat penting. Dibutuhkan adanya pengaturan yang lebih luwes seiring dengan perkembangan dunia usaha yang pesat. merek merupakan gengsi. bagi kalangan tertentu, gengsi seseorang terletak pada barang yang dipakai atau jasa yang digunakan. Alasan yang sering dikemukakan adalah demi kualitas, bonafiditas, atau investasi. Terkadang merek menjadi gaya hidup. Merek bisa membuat seseorang menentukan kelas sosialnya. Memakai barang dengan merek terkenal menjadi kebanggaan tersendiri bagi konsumen.

Kebutuhan akan barang-barang bermerek membuat beberapa pengusaha dan industry membuat barang sejenis dengan merek yang telah ada tetapi dengan kualitas yang jauh dibawah standar dari merek yang mereka duplikasi, banyak alasan mengapa banyak industry memanfaatkan merek-merek terkenal untuk produk-produknya, salah satunya adalah agar mudah dijual, selain itu merek tak perlu repot-repot mengurus nomor pendaftaran ke Dirjen HKI atau mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membangun citra produknya (brand image). Mereka tidak perlu melakukan riset dan pengembangan untuk dapat menghasilkan produk yang selalu up to date, karena mereka tinggal menjiplak produk orang lain dan untuk pemasarannya biasanya ada "Bandar" penam[ung yang siap menerima produk jiplak tersebut. Secara ekonomi memang memanfaatkan merek terkenal mendatangkan keuntungan yang cukup besar dan fakta dilapangan membuktikan hal tersebut, hal ini juga karena daya beli konsumen yang terbatas tetapi ingin tampil dengan barang-barang branded.

Oleh karena itu, sudah selaknyanya produk ataupun karya lainnya memerlukan perlindungan hukum yang efektif dari segala tindak pelanggaran. Merek dapat dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk barang atau jasa². Merek sebagai tanda pengenal atau tanda oembeda menggambarkan jaminan kepribadian dan reputasi barang dan jasa ketika diperdagangkan. Selanjutnya, dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan-pilihan barang yang akan dibeli². bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru, "dibajak", bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang³. Perlindungan merek secara khusus diperlukan mengingay merek sebagai sarana identifikasi individual terhadap barang dan jasa merupakan pusat "jiwa" suatu bisnis, sangat bernilai dilihat dari berbagai aspek⁴.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas konsep teoritis metode penelitian, dalam penyusunan digunakan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli, dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel)

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normative, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma- norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia¹⁵. Penelitian hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap releval dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinrkonisasi hukum.

²Wiratmo Dianggoro. 2001. "Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis". Artikel pada Jurnal Bisnis, Vol2, 2001. hlm 34

³Insan Budi Maulana., 2002. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 61

⁴Prasetyo Hadi Purwandoko 2007. *Selayang Pandang Hak Cipta, Merek, dan Paten*. Makalah. Disampaikan dalam Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual/Merek dagang bagi Industri Kecil/Menengah di Ruang Sidang Gedung Hapsari, 13 Juni 2007, Kerjasama Pusat Pengembangan dan Pelayanan HKI Lembaga Penelitian dan Pengabdian UNS dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Sukoharjo. hlm 14

3. PEMBAHASAN

A. Prosedur Pendaftaran, Pengalihan dan Penghapusan Perlindungan atas Merek di Indonesia

Merek memiliki peran penting dalam perdagangan, diantaranya adalah membadakan produk dengan produk lain, sebagai identitas perusahaan, alat promosi, memina citra, sarana proteksi hukum, signal kualitas dan komunikasi visi perusahaan. Nama merek dianggap sebagai elemen yang paling penting dalam merek. Hal ini karena nama merek digunakan sebagai bahasa konsumen sehari-hari dan mempengaruhi usaha pemasaran oleh perusahaan.

1. Prosedur Pendaftaran Merek

Sistem pendaftaran merek yang ada di seluruh dunia mencakup empat(4) sistem, antara lain pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dulu, pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dulu, pendaftaran dengan pengumuman sementara, serta pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu.⁶³

a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dulu

Menurut sistem ini, pendaftaran merek yang dimohonkan oleh seseorang atau badan usaha segera didaftarkan ketika semua syarat telah terpenuhi yang meliputi pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan berkas serta pendaftaran.

b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dulu

Menurut sistem ini, pemeriksaan terhadap merek dilakukan terlebih dahulu sebelum merek tersebut didaftarkan ke daftar umum kantornya, dimana terlebih dahulu akan diumumkan di *trade journal* atau kantor pendaftaran merek dalam jangka waktu tertentu, dimana dalam jangka waktu tersebut pihak ketiga atau pihak lain diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap merek tersebut. Apabila dalam jangka

waktu yang telah diberikan tidak ada keberatan dari pihak lain, makapendaftaran merek akan dikabulkan.

c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara

d. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu mengenai adanya merek lain yang terdaftar yang diindikasikan memiliki persamaan.

Menurut Djumhana dan Djubaedillah, dalam pendaftaran merek dikenal dua (2) jenis sistem pendaftaran, yaitu sistem deklaratif (pasif) dan sistem konstitutif (aktif).⁵

1) Sistem deklaratif (pasif)

Sistem ini menjelaskan bahwa pendaftaran suatu merek bukanlah mengenai penerbitan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum (*rechtscermoeden*), atau *preemption iuris* bahwa pihak yang mereknya terdaftar merupakan pihak yang berhak atas hak tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan tersebut, sehingga sistem ini menekankan bahwa pendaftaran merek bukan merupakan suatu keharusan. Pada sistem ini pemakaian pertamalah yang dianggap menciptakan suatu hak atas merek tersebut. Hak atas merek akan diberikan kepada pihak yang pertama kali pemakaian merek tersebut.

Sistem ini memiliki kelemahan yaitu kurang memiliki kepastian hukum, karena pendaftar merek masih dimungkinkan akan mendapatkan gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya pihak penggugat tersebut adalah pihak yang pertama kali menggunakan merek tersebut dengan membawa beberapa bukti yang dapat menguatkan gugatannya. Selain itu, pada saat pendaftaran, sistem ini tidak diselidiki siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli dari merek yang bersangkutan, serta tidak diadakan pengumuman terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada khalayak umum mengenai adanya pihak yang mendaftarkan suatu merek tersebut. Sehingga ini menandakan bahwa tidak ada kesempatan bagi pihak lain untuk menyanggah atas pendaftaran merek tersebut.

⁵Raden Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2017, hal.10.

2) Sistem pendaftaran konstitutif (aktif)

Sistem ini menjelaskan bahwa pendaftaran merek merupakan suatu kewajiban yang perlu dilakukan jika seseorang atau badan usaha ingin mendapatkan hak atas merek, karena pihak yang mendaftarkan merek pertama kali akan dianggap sebagai satu-satunya pihak yang berhak atas suatu merek, sehingga pihak lain harus menghormati hak tersebut. Kelebihan sistem ini adalah adanya kepastian hukum dari negara. Bentuk jaminan kepastian hukum yang diberikan meliputi sertifikat sebagai bukti hak atas merek sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama merek yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap merek yang dimiliki maka para pemilik merek dapat mendaftarkan mereknya menggunakan sistem konstitutif (aktif), karena sistem tersebut lebih efektif dan sangat menguntungkan para pemilik merek untuk mendapatkan kepastian hukum apabila terjadi sengketa merek dikemudian hari. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa hak atas merek akan diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar pertama kali.

2. Mekanisme Pendaftaran Merek

Indonesia di era sekarang menganut sistem pendaftaran konstitutif, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang menjelaskan bahwa pemilik usaha baru memiliki hak atas mereknya apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik, dimana dalam hal ini pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha agar mendapatkan perlindungan dari negara. Sehingga dalam hal ini produk jus pala di Negeri Morella Kecamatan Laihitu baru mendapat perlindungan hukum ketika sudah didaftarkan secara resmi.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh pemilik merek yang mendaftarkan mereknya secara sah ada dua (2), antara lain:

- a. Adanya *value* tertentu yang akan membuat produk atau jasa tersebut memiliki nilai tersendiri dimata konsumen, karena materi atau komponen dari nilai tersebut berisikan produk yang memberikan jaminan kualitas kepada konsumen.
- b. Dapat terhindar dari adanya tindakan plagiasi, karena merek yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hukum Kekayaan Intelektual akan mendapatkan kekuatan hukum dimana manfaat ini tidak hanya dirasakan dalam kurung waktu satu atau dua tahun saja tetapi pada jangka panjang.⁶

Adapun kerugian yang didapatkan ketika pemilik merek tidak mendaftarkan mereknya adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum ketika adanya indikasi tindakan plagiasi atau peniruan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut dikarenakan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melandasi perbuatan hukum yang dilakukan oleh oknum tersebut.⁷

Prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis terdiri dari empat tahapan yaitu permohonan pendaftaran merek, pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, pemeriksaan substantif, pengumuman permohonan, dan penerbitan sertifikat.

3. Permohonan pendaftaran merek

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Adapun syarat serta tata cara dalam permohonan pendaftaran merek kepada Ditjen HKI antara lain:⁸

⁶Rendhy Fahmi Huwaidy, "Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo (Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo)", *Jurnal Hukum*, Vol.1 (1), 2019, hal.7.

⁷*Ibid*, hal.8.

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 7 Sampai Pasal 12.

- a. Diajukan secara tertulis, diketik menggunakan bahasa Indonesia pada blangko formulir permohonan yang telah disediakan serta ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya dan dibuat dalam empat rangkai dengan mencantumkan hal berikut ini:
 - i. Tanggal, bulan dan tahun
 - ii. Nama lengkap, kewarganegaraan serta alamat pemohon
 - iii. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan yang diajukan melalui kuasa
 - iv. Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.
 - v. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
 - b. Permohonan ditandatangani oleh pemohon beserta kuasanya.
 - c. Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan sebelumnya dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama ataupun dalam bentuk badan hukum.
 - d. Permohonan dilampirkan dengan bukti pembayaran biaya.
 - e. Dalam hal permohonan yang diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama maka akan berhak atas merek tersebut, dimana semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih satu alamat sebagai alamat mereka.
 - f. Dalam hal permohonan yang dimaksudkan pada ayat (5), maka permohonan tersebut harus ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan bukti persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkannya.
1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek (administrasi) Setelah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan yang meliputi:⁹
 - a. Pemeriksaan kelengkapan pengisian formulir pendaftaran merek
 - b. Pemeriksaan lampiran-lampiran.

Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi terjadi kekurangan persyaratan, maka diberi waktu paling lama dua (2) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) tidak dapat ditarik kembali. Apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan atau filling date yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).¹⁰

2. Pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) terhadap permohonan dalam waktu tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Hak

⁹Novianti dkk, *Perlindungan Merek*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017,

¹⁰*Ibid*, hal.73.

Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang akan diselesaikan dalam waktu paling lama sembilan (9) bulan.¹¹

Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar. Atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dan permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat disetujui didaftar atau ditolak. Atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), hal tersebut akan diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya dan dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.¹²

Jika pemohon atau kuasanya dalam menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan Pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Tetapi dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut yang diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.¹³

3. Pengumuman permohonan

Pengumuman permohonan diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu paling lama sepuluh (10) hari terhitung sejak disetujuinya permohonan untuk didaftar. Pengumuman permohonan berlangsung selama tiga (3) bulan dan dilakukan dengan:¹⁴

- a. Menempatkan dalam “Berita Resmi Merek” yang diterbitkan berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
- b. Menempatkan pada sarana khusus yang mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Adapun beberapa hal yang akan dicantumkan ketika pengumuman telah dikeluarkan, antara lain:
 - a. Nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
 - b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya.
 - c. Tanggal penerimaan.
 - d. Contoh merek
 - e. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

¹¹Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013, hal.42.

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 18 Sampai Pasal 20.

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid*, Pasal 21 Sampai Pasal 23.

4. Penerbitan sertifikat

Jika terdapat permohonan pendaftaran merek yang telah melampaui masa pengumuman, dan tidak ada ajuan keberatan ataupun pemeriksaan kembali atas keberatan tersebut, maka dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman atau pemeriksaan tersebut ke Direktorat Jenderal HKI yang berhak menertibkan sertifikat merek kepada pemohon/ kuasanya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu pada pasal 27 ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam hal keberatan tidak dapat diterima sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 ayat (5), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lambat tiga puluh (30) hari yang terhitung sejak tanggal permohonan tersebut disetujui untuk didaftarkan dalam daftar umum merek.¹⁵

Ketika sertifikat merek akan diberikan kepada pemiliknya, maka sertifikat merek tersebut akan berisi antara lain:

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar.
- b. Nama dan alamat lengkap Kuasa, dalam hal permohonan diajukan berdasarkan Pasal 10.
- c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan.
- d. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila permohonan tersebut diajukan dengan menggunakan hak prioritas. Etiket merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna, apabila merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin, angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam pengejaan latin.
- e. Nomor dan tanggal pendaftaran.
- f. Kelas dan jenis barang atau jasa yang mereknya didaftarkan.
- g. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.¹⁶

Adapun jangka waktu perlindungan merek yang telah terdaftar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek pada pasal 28, 35, 37 dan 38. Dalam ketentuan pasal 28 menjelaskan bahwa merek yang terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum selama jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu diperpanjang.¹⁷

Sedangkan dalam pasal 35 undang-undang merek menjelaskan beberapa hal terkait perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, antara lain:

1. Pemilik merek yang terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama.
2. Permohonan perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu dua belas (12) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek yang terdaftar tersebut.
3. Permohonan perpanjangan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) harus diajukan kepada Direktorat Jenderal.¹⁸

¹⁵Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013, hal.45.

¹⁶Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013, hal.46-47.

¹⁷*Ibid*, hal.47.

¹⁸*Ibid*.

Sedangkan dalam pasal 36 undang-undang merek menjelaskan bahwa permohonan perpanjangan merek akan disetujui apabila, antara lain:

1. Merek yang bersangkutan masih dipergunakan pada barang atau jasa sebagaimana yang sama sebagaimana disebutkan dalam sertifikat merek tersebut.
2. Barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan diperdagangkan.¹⁹

Sedangkan dalam pasal 37 undang-undang merek menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang dapat membatalkan permohonan perpanjangan perlindungan merek, antara lain:

1. Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 35 dan 36.
2. Permohonan perpanjangan akan ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan merek terkenal milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6.
3. Penolakan permohonan perpanjangan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penolakannya Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.
4. Apabila putusan Pengadilan Niaga dapat menindaklanjuti penolakan perpanjangan merek tersebut maka bisa diajukan kasasi.²⁰

Sedangkan dalam pasal 38 undang-undang merek menjelaskan bahwa apabila perpanjangan merek diterima maka ada dua (2) hal yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal, antara lain:

1. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek yang terdaftar akan dicatat dalam daftar umum merek dan akan diumumkan dalam berita resmimerek.
2. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.²¹

Di Indonesia salah satu faktor yang menyebabkan adanya sengketa merek adalah didaftarkannya merek-merek yang sepatutnya tidak bisa untuk didaftarkan seperti merek yang sama atau serupa dengan merek lain yang telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain dan pendaftaran merek yang sama, serta tidak didasarkan pada adanya saling persetujuan antara pemilik merek terdaftar tersebut. Apabila dalam pendaftaran merek ada pihak-pihak yang merasa keberatan maka dapat dilakukan tindakan sanggahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, bahwa selama periode pengumuman yaitu dalam jangka waktu tiga (3) bulan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan mengajukan alasan-alasan tertulis disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak.²² Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut:²³

¹⁹Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013, hal.47.

²⁰Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013, hal.47-48.

²¹*Ibid.* hal.48.

²² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 24 Sampai Pasal 25.

²³*Ibid.*, Pasal 4 Sampai Pasal 5.

1. Didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik
2. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesucilaan atau ketertiban umum
3. Tidak memiliki daya pembeda
4. Telah menjadi milik umum
5. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Ada tiga (3) bentuk pelanggaran merek meliputi pembajakan merek, pemalsuan merek, serta peniruan label dan kemasan produk.

1. Pembajakan merek

Pembajakan merek terjadi ketika merek yang belum terdaftar kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berhak atas merek tersebut. Akibatnya permohonan pendaftaran pemilik merek yang asli di tolak oleh kantor merek setempat karena dianggap serupa dengan merek yang sudah terdaftar sebelumnya.

2. Pemalsuan merek

Pemalsuan merek terjadi ketika produk palsu yang dihasilkan oleh pihak lain adalah produk yang memiliki kualitas lebih rendah namun menggunakan merek terkenal. Pemalsuan merek ini dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomis, karena para pemalsu merek tersebut tidak hanya meniru dan merugikan para konsumen tetapi juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya.

3. Peniruan label dan kemasan produk

Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek merupakan bentuk peniruan label dan kemasan produk. Pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan termasuk tiruan dari produk yang asli, sedangkan peniruan label digunakan adalah miliknya sendiri dengan namanya sendiri.

Sehingga dalam hal ini pemohon akan diberitahukan mengenai penolakan tersebut oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) dalam waktu paling lama empat belas (14) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. Dalam hal ini pemohon mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) secara tertulis dalam jangka waktu paling lama dua (2) bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Jika keberatan diajukan, pemeriksaan kembali atas merek tersebut akan dilaksanakan dalam waktu paling lama dua (2) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Jika menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), merek tersebut dapat didaftarkan, maka sebuah Sertifikat Merek akan diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. Jika tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek dalam waktu paling lama tiga puluh (30) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.²⁴

²⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 26 Sampai Pasal 27.

4. Permohonan banding kepada komisi banding merek

Permohonan banding kepada Komisi Banding Merek diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Jika pemohon merek tidak puas dengan keputusan penolakan permohonan, pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek dalam tempo paling lama tiga (3) bulan dari putusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) untuk menerima atau menolak permohonan pendaftaran tersebut. Komisi Banding Merek harus membuat putusan dalam tempo paling lama

tiga (3) bulan. Akan tetapi, jika pemohon berpendapat bahwa Komisi Banding Merek telah membuat suatu kekeliruan, pemohon atau kuasanya boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.²⁵

5. Penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa yang berwenang melakukan penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek adalah Direktorat Jenderal atau atas permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek dari Daftar Umum Merek tersebut dapat dilakukan apabila Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.²⁶

- Merek tersebut tidak digunakan selama tiga (3) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.
- Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar.

Namun setiap permintaan penghapusan pendaftaran merek, pemilik merek asli harus melengkapi beberapa bukti, antara lain:

- a. Bukti identitas dari pemilik merek terdaftar yang dimintakan penghapusannya.
- b. Surat kuasa khusus bagi permintaan penghapusan, apabila diajukan melalui kuasa.
- c. Surat pernyataan persetujuan dari penerima lisensi, apabila pendaftaran merek yang dimintakan penghapusannya masih terikat dalam perjanjian lisensi.
- d. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan penghapusan pendaftaran merek terdaftar dimana besaran nilainya ditetapkan oleh menteri.²⁷

Penghapusan Merek tersebut akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Bagi pihak yang mereknya ditolak, dapat mengajukan keberatan atas pembatalan tersebut ke Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.²⁸

²⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 29 Sampai Pasal 32.

²⁶ *Ibid*, Pasal 61.

²⁷ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010. hal.119.

²⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 61.

Hal-hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Permohonan suatu merek ditolak apabila merek tersebut:²⁹

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau lembaga negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

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.

²⁹*Ibid.*

4. KESIMPULAN

Semua prosedur pendaftaran, pengalihan dan penghapusan perlindungan hak atas merek telah diatur sedemikian rupa untuk mendapatkan kepastian hukum. Pada akhirnya, pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Ditjen HAKI dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Merek, Demikian pula halnya dengan pengalihan dan penghapusan perlindungan hak atas merek dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Merek.

Perlindungan hukum terhadap merek dalam penanganan barang dan jasa sangat diperlukan untuk mencegah dan menghindari praktek yang tidak jujur, seperti pemalsuan dan pembajakan, serta memperoleh kepastian hukum. Karena itu, Negara telah mengatur perundang-undangan dan aturan hukum tentang perlindungan merek yang selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan tujuan mengakomodasi seluruh kepentingan guna menciptakan perlindungan hukum.

Undang-undang Merek yang bersifat preventif dan represif sebagai mana Pasal 6 ayat (3) dan (4) sudah selaras dengan ketentuan, mencakup perlindungan terhadap barang dan jasa baik yang sejenis maupun bukan, yaitu dengan pendaftaran merek. Disamping itu, diatur pula hal yang berkaitan dengan perlindungan merek bersifat represif.

Untuk menjamin perlindungan hukum atas merek dalam proses perdagangan barang dan jasa, maka para pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan mereknya guna mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, pengalihan dan penghapusan hak atas merek harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang agar terjaminnya suatu perlindungan hukum. Diperlukan juga tindakan yang tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hak atas merek. Perangkat hukum yang diharapkan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran hukum merek agar timbul efek jera bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya dibidang merek. Selain itu, sosialisasi dibidang merek dirasa perlu dilakukan kepada masyarakat. Kesadaran masyarakat umum ataupun pengusaha sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya praktek-praktek curang dibidang merek, juga dapat menjamin terlaksananya proses perdagangan barang dan jasa yang sehat.

REFERENSI

- Primadiar Yunita. 2019. *HaKI dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Malang: Campluk Aksara,
- Wiratmo Dianggoro. 2001. "Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis". Artikel pada *Jurnal Bisnis*, Vol2, 2001. hlm 34
- Insan Budi Maulana., 2002. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo Hadi Purwandoko 2007. *Selayang Pandang Hak Cipta, Merek, dan Paten*. Makalah. Disampaikan dalam Pembinaan Hak Kekayaan Intelektual/Merek dagang bagi Industri Kecil/Menengah di Ruang Sidang Gedung Hapsari, 13 Juni 2007, Kerjasama Pusat Pengembangan dan Pelayanan HKI Lembaga Penelitian dan Pengabdian UNS dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Sukoharjo.
- Raden Suryodiningrat, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2017,
- Rendhy Fahmi Huwaidy, "Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Terhadap Logo (Studi Pada Restoran Dkats Fusion Bento Solo)", *Jurnal Hukum*, Vol.1 (1), 2019, hal.7.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 7 Sampai Pasal 12.
- Novianti dkk, 2017 *Perlindungan Merek*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Hery Firmansyah, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Medpress Digital.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 18 Sampai Pasal 20.
- Hery Firmansyah, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Medpress Digital.

Hery Firmansyah, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar-Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 24 Sampai Pasal 25.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 26 Sampai Pasal 27.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 29 Sampai Pasal 32.

Iswi Hariyani, 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Merek, Pasal 61.