

## SISTEM PENDAFTARAN MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK DAN IMPLIKASINYA PADA MEREK YANG BELUM TERDAFTAR

**Ujang Suratno**

Universitas Wiralodra, Indramayu, faujura-1804@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek ialah 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/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Pokok persoalan dari riset ini adalah bagaimana UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang pendaftaran merek, bagaimana sistem pendaftaran yang dianut UU No. 15 Tahun 2001, bagaimana implikasi bagi merek-merek yang belum terdaftar menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan bagaimana bila terjadi pelanggaran terhadap Merek menurut UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Sedangkan untuk data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif, dimana paparan analisis bersifat preskriptif. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan merek dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang berisi merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, memberikan perlindungan hukum semua berdasarkan pendaftaran dengan tujuan mencapai kepastian hukum. Dari hal tersebut kepastian hukum baru tercapai setelah melalui masa pendaftaran dan masa daluwarsa gugatan pembatalan yang memakan waktu lama dan biaya yang besar, sehingga hal ini justru menjadi penghambat iklim usaha di Indonesia bagi masyarakat Indonesia sendiri yang notabene belum memiliki pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum yang baik. Dan Akibat hukum perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum terdaftar menurut undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu pemakai merek tersebut belum mendapatkan kepastian hukum bahwa pemakai merek tersebut adalah pemegang hak atas merek, dan orang lain ataupun badan hukum lain tidak boleh menggunakan merek tersebut untuk barang-barang sejenis.

**Kata Kunci:** System Pendaftaran Merek, Belum Terdaftar

### **ABSTRACT**

Trademark rights are exclusive rights granted by the state to Mark owners who are registered for a certain period of time by using the Mark themselves or by giving permission to other parties to use it. According to the Law No. 15 of 2001 concerning Brand, a brand is a sign that can be displayed graphically in the form of an image, logo, name, word, letter, number, color arrangement, in the form of 2 (two) dimensions and/or 3 (three) dimensions, sound, holograms, or a combination of 2 (two) or more of these elements to distinguish goods and/or services produced by persons or legal entities in the activities of trading in goods and/or services. The problem in this thesis is how is the form

of legal protection for trademark owners who have not been registered according to Law No. 15 of 2001 concerning Brand. And what are the legal consequences for trademark owners who have not been registered according to Law No. 15 of 2001 concerning Brand. The method used in the writing of this thesis is a normative juridical method. As for the data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method used is normative qualitative method. Forms of legal protection for trademark owners who have not been registered according to Law No. 15 of 2001 concerning Brand, owners of unregistered marks can apply for trademark cancellation with the reasons referred to in Article 4 which states that a mark cannot be registered on the basis of an application submitted by an applicant with bad intentions, providing all legal protection based on registration with the aim of achieving legal certainty. From this, legal certainty is only achieved after going through a registration period and expiration period for cancellation lawsuits which take a long time and cost a lot, so that this actually becomes an obstacle to the business climate in Indonesia for the Indonesian people themselves who incidentally do not yet have knowledge about law and legal awareness. Good. And the legal consequences of legal protection for trademark owners who have not been registered according to law no. 15 of 2001 concerning Brand, namely the user of the mark has not received legal certainty that the user of the mark is the owner of the rights to the mark, and other people or other legal entities may not use the mark for similar goods.

**Keywords:** registration system, not registered

## PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia agar dapat menghasilkan suatu produk yang berguna bagi masyarakat. Hak yang mampu menciptakan suatu ilmu pengetahuan, teknologi, dan mampu menciptakan suatu seni yang bermanfaat untuk kehidupan manusia. Hak kekayaan intelektual, yakni hak privat untuk dapat melindungi kekayaan intelektual mereka, yang intinya merupakan suatu hak untuk dapat menikmati kekayaan intelektual secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Hak kekayaan intelektual diatur dengan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, undang-undang nomor 13 tahun 2017 tentang paten, undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Permasalahan mengenai hak kekayaan intelektual akan menyentuh berbagai aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi, aspek terpenting jika dihubungkan dengan perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan hak kekayaan intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan hak kekayaan intelektual (Riswandi dan Syamsudin, 2005 : 187).

Hukum memberikan perlindungan terhadap 2 hak bagi setiap hak kekayaan intelektual, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun. Dengan kata lain moral adalah sebagai hak kepemilikan abadi bagi penulis. Konsep hak moral sangat tergantung pada hubungan antara

penulis dan hasil karya ciptaannya. Hak moral melindungi nilai pribadi dan reputasi, bukan permasalahan perekonomian semata, melainkan nilai dari sebuah karya penciptanya (Linsey dkk, 2006 : 71).

Salah satu hasil oleh pikir manusia adalah Merek Hak merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, sama halnya dengan hak cipta, dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Merek yang didaftarkan haruslah merek yang telah memenuhi syarat dan prosedur menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang memperoleh perlindungan hukum. Pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang Merek 2001 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Dirjen HKI. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, setiap merek terdaftar dilindungi undang-undang. Perlindungan tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) tahun. Karena pada merek melekat keuntungan ekonomi, maka selalu ada kecenderungan untuk memanfaatkan Merek Terkenal milik orang lain secara tidak sah (*illegal*). Apabila terjadi pelanggaran Merek, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan ukum yang secara tanpa hak menggunakan Merek untuk barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya dengan Mereknya (OK, Saidin, 2000 : 144).

Merek yaitu sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Sering kali setelah jarang dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh pembeli melainkan benda materillnya lah yang dapat dinikmati. Merek itu sendiri ternyata hanya benda immateril yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Dari hal ini lah yang membuktikan bahwa merek merupakan hak kekayaan immateril (OK, Saidin, 2000 : 144). Di Indonesia perlindungan hukum terhadap merek terdaftar termuat di dalam ketentuan pasal 28 UU No. 15 Tahun 2001, dimana disebutkan bahwa “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan”. Jangka waktu perlindungan merek tersebut secara elektronik dalam bahasa indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenakan biaya. Terkait penyelesaian sengketa merek, sanksinya di pertegas selain sanksi pembayaran ganti rugi juga ada sanksi pidana (Gautama dan Winata, 2012 : 41).

Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesai masa pengumuman tentang adanya permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama tiga bulan, lebih singkat daripada jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek 1992 Jo. Undang-Undang Merek 1997. “Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan, akan dipersingkat pula jangka waktu

penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Ramli, 2003 : 30).

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang pendaftaran merek ?
2. Bagaimana system pendaftaran yang digunakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Bagaimana Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis mengatur merek yang belum didaftar setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
4. Bagaimana akibat hukum bila terjadi penaggaran terhadap Merek ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amirudin dan Asikin, 2004 : 118).

Adapun Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu (Soekanto, 1986: 15).

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang disebutkan diatas.

Seluruh data dan bahan hukum yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh data dan bahan hukum dengan memberikan tela`ah yang berarti menantang, mengkritik, mendukung, menambah dan memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang dikuasai. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan komprehensif (Soekanto, 1986 : 15).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Pengaturan Merek di Indonesia**

Selama beberapa dekade terakhir merek telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Di manapun kita berada, kita akan selalu melihat merek yang melekat pada suatu produk baik yang berbentuk barang maupun dalam bentuk pelayanan / jasa. Mulai dari pakaian yang kita pakai, peralatan yang kita gunakan, makanan yang kita makan, hingga metode

transportasi yang kita pilih. Hampir semua ada tanda yang melekat berupa merek yang membedakan produk tersebut dari yang lain. Dengan kata lain, merek berperan penting dalam perilaku masyarakat saat ini (Indriyanto dan Yusnita, 2017 : 1).

Mengingat merek mempunyai peran yang sangat penting dalam perdagangan barang atau jasa, pengaturan merek menurut dalam sistem hukum Indonesia sudah berlangsung lama dibanding dengan jenis-jenis HKI, berlakunya Auterswet 1912, Staatsblad Nomor 600 Tahun 1912 dan kemudian dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Undang-Undang ini terdapat pula dua Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 April 1993. Selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 antara lain mengatur tentang:

- a. Proses permohonan pendaftaran
- b. Jangka waktu pengumuman
- c. Hak prioritas
- d. Merek dagang dan merek jasa
- e. Indikasi-geografis
- f. Penyelesaian sengketa merek
- g. Penetapan sementara pengadilan

Merek menurut jenisnya terdapat bermacam-macam merek, yakni antara lain : (1) 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. Selanjutnya didalam Pasal 1 angka (3) Terdapat Penjelasan Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan Jasa lainnya. Pada Pasal 1 angka (4) Terdapat Merek Kolektif adalah merek yang dipergunakan pada barang / jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang dan jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau Jasa sejenisnya.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Miru, 2016 : 12).

### **3.2. Sistem Pendaftaran Merek**

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, pendaftaran merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh hak merek, tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan.

Hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Tanpa didaftarkan hak itu tidak akan timbul, karena hak itu pada dasarnya diberikan oleh negara atas dasar pendaftaran. Ini berarti pendaftaran hak tersebut sifatnya wajib dan bukan sukarela. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran sehingga menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001:

Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2001. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

1. Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya dan dilampiri dengan label Merek dan bukti.
2. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia dibuat dalam rangkap empat dengan mencantumkan:
  - 1) Tanggal, bulan, tahun permohonan;
  - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
  - 3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
  - 4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
  - 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
  - 6) Kelas barang/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa. Dalam hal merek berupa 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut dan dalam hal merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
4. Permohonan ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, baik pemohon yang terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, maupun badan hukum. Dalam hal pemohon lebih dari satu orang maka semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka dari permohonan ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.

Merek harus didaftarkan dengan itikad baik. Itikad baik ini sangat penting dalam hukum merek karena berhubungan dengan persaingan bisnis dan reputas pemilik merek (Purwaningsih, 2005 : 8). Menurut pasal 4 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 bahwa merek tidak dapat didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Sedangkan Pasal 5 menyebutkan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini :

- a. bertentangan' dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

- b. Tidak memiliki daya pembeda.
- c. Telah menjadi milik umum, atau
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengatur berkaitan dengan pengajuan merek yang ditolak antara lain :

- (1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut jika Merek tersebut :
  - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- d. Permohonan jua harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila 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 emblem 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.

### 3.3. Pendaftaran Bagi Merek Yang Belum Terdaftar

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/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang sejenis lainnya. Dari pengertian tersebut maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk merek, yaitu (Tropika, 2012: 5) :

- a. Merupakan suatu tanda,
- b. Mempunyai daya pembeda,
- c. Digunakan dalam pendagangan, dan
- d. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.

Merek harus mempunyai daya pembeda dan sebuah merek yang tidak memiliki daya pembeda secara spesifik (misalnya sebuah merek yang hanya atau semata-mata menggambarkan produknya/merely descriptive) dapat didaftarkan sebagai merek jika merek tersebut digunakan dalam jangka waktu yang lama

sehingga dianggap memiliki daya pembeda. Merek merupakan suatu simbol yang menjelaskan 6 tingkatan, yaitu:

- a. Atribut produk, merek memberikan ingatan pada atribut-atribut tertentu suatu produk, misalnya jika mendengar merek Guess maka akan teringat pada jam.
- b. Manfaat, atribut-atribut produk yang dapat diingat melalui merek harus dapat diterjemahkan dalam bentuk manfaat baik secara fungsional dan manfaat secara emosional, misalnya atribut kekuatan kemasan produk menerjemahkan manfaat secara emosional yang berhubungan dengan harga diri dan status.
- c. Nilai, merek mencerminkan nilai yang dimiliki oleh produsen sebuah produk, misalnya merek Sony mencerminkan produsen elektronik yang mempunyai teknologi yang canggih dan modern.
- d. Budaya, merek mempresentasikan suatu budaya tertentu, misalnya *Mercedes* mempresentasikan budaya Jerman yang teratur, efisien dan berkualitas tinggi.
- e. Kepribadian, merek dapat diproyeksikan pada suatu kepribadian tertentu, misalnya *Isuzu Panther* yang diasosiasikan dengan kepribadian binatang *panther* yang kuat dan tahan lama.

Suatu pemilik merek dagang dan/atau jasa sekalipun sudah lama digunakan sebagai merek dagang dan/atau jasa namun belum didaftarkan, menurut perspektif hukum belum dianggap pemilik merek. Artinya hukum tidak memberikan perlindungan terhadap merek-merek dagang dan/atau jasa yang telah beredar lama apabila tidak didaftarkan. Hal ini mengingat sistem pendaftaran merek menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah Stelsel Aktif atau Konstitutif. Artinya suatu merek dagang dan/atau jasa baru diakui atau dianggap sebagai merek dagang dan/atau jasanya suatu perusahaan apabila sudah didaftarkan.

Pendaftaran menurut UU merek memberikan hak eksklusif kepada perusahaan pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen. Menurut Sudargo (2004), bahwa wajib pendaftaran lebih memberikan kepastian hukum. Sistem ini diambil dan Konvensi Stockholm 1967, yang diratifikasi oleh Indonesia pada 20 Desember 1979. Tujuan penggunaan sistem ini adalah untuk memperkecil timbulnya perselisihan atas merek antara pemakai merek yang tidak terdaftar dan pemilik merek yang sudah terdaftar. Pendaftaran sejak Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 adalah sistem konstitutif. Sistem ini memberikan perlindungan hanya pada pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga diatur dalam Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Permohonan Pendaftaran Merek yang harus dipenuhi oleh pemilik merek yaitu, merek yang akan didaftarkan harus memberikan contoh disertai dengan warna yang akan dipakai dalam merek disertai penjelasan mengenai kelas barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Hal ini tentu berbeda dengan system pendafaran yang dianut didalam UU No. 21 Tahun 1961, yaitu Sistem pendaftaran deklaratif, adalah suatu sistem di mana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dan merek yang bersangkutan. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan

suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertamalah di Indonesia yang menciptakan atau menimbulkan hak itu. Sistem pendaftaran deklaratif, menyebutkan: "Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dan barang-barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di atas di Indonesia." Dengan demikian maka sekalipun merek dagang dan/atau jasa tersebut tidak daftarkan, asalkan dideklasikan yang pertama, semisal hal yang sama ada, maka perusahaan dagang dan/atau jasa yang pertama deklarasi itulah yang berhak mendaftar.

Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek, meliputi:

- a. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:
  - 1) Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (*packaging*) dalam advertensi atau promosi.
  - 2) Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dan merek, meliputi *goodwill* atau *well-known*, reputasi tinggi, sumber asal, sentuhan kultural dan sentuhan keakraban.
- b. Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:
  - 1) Memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional, dan global; dan,
  - 2) Menyimpan barang yang dilindungi hak merek, asal tidak bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk menaikkan harga.

Pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan merek dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang berisi merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pasal 5 yang berisi merek tidak dapat terdaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.
2. Tidak memiliki daya pembeda.
3. Telah menjadi milik umum, atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Serta Pasal 6 yang berisi permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis.
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain untuk barang dan jasa sejenis Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Dengan demikian system pendaftaran Merek Indonesia memberikan perlindungan hukum semua berdasarkan pendaftaran dengan tujuan mencapai

kepastian hukum. Dan hal tersebut kepastian hukum baru tercapai setelah melalui masa pendaftaran dan masa daluwarsa gugatan pembatalan yang memakan waktu lama dan biaya yang besar, sehingga hal ini justru menjadi penghambat iklim usaha di Indonesia bagi masyarakat Indonesia sendiri yang notabene belum memiliki pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum yang baik.

Menurut Yahya Harahap (2004: 64), penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 di atas mengandung konsepsi dualisme, satu segi ditegakkan doktrin pendaftaran pertama atau *first to file principle*, siapa pendaftar pertama dianggap mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dan pemilik merek lainnya, sesuai dengan asas *prior in filing*, tetapi berbarengan dengan itu ditegakkan doktrin pemakai pertama atau *first to use system*, apabila dapat membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan kedudukan yang utama pada asas *prior user has a better right* atau pemakai pertama mempunyai hak yang lebih baik dan pendaftar pertama.

### 3.4. Akibat Hukum Pelanggaran Merek

Pada saat belum didaftarkan dapat saja dua perusahaan dagang dan/atau jasa memiliki merek yang sama, seperti pada kasus RM Laksana, dimana ada dua perusahaan jasa makanan yang mengklaim merek yang sama. Tentu dalam kasus ini maka perusahaan yang telah lebih dahulu melakukan mendaftaran yang akan diakui, bukan yang pertama mendeklarsikan mereknya, mengingat sejak diundangkannya UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, system pendaftaran merek mengatur system konstitutif.

Hal tersebut mengandung konsekusensi, apabila terdapat perusahaan dagang dan/atau jasa menggunakan merek yang sama atau dimirip-miripkan sama, maka perusahaan dagang dan /atau jasa tersebut dianggap melakukan pelanggaran. Menurut Tropika (2012 : 28) Standar untuk memenuhi kriteria pelanggaran merek adalah (Tropika, 28) :

- a. *The strength of the mark;*
- b. *The proximity of the goods;*
- c. *The similarity of the marks;*
- d. *Evidence of actual confusion;*
- e. *Marketing channels used;*
- f. *The type of goods and the degree of care likely to be exercised by the purchaser;*
- g. *Likelihood of expansion of the product lines.*

Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa (Miru, 2005: 93):

- a. Gugatan ganti rugi; dan / atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Gugatan ganti rugi kerugian dan / atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa

hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan. Hak penerima lisensi untuk mengajukan gugatan sebagaimana hak pemilik merek terdaftar sebab pemegang lisensi memang sangat berkepentingan karena dia ikut mengalami kerugian atas adanya pelanggaran atas merek tersebut. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan / atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara tanpa hak.

Dalam hal tergugat dituntut juga untuk menyerahkan barang yang menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Kewenangan hakim untuk “menunda” penyerahan barang atau nilai barang tersebut, dapat disamakan dengan penolakan atas gugatan yang meminta agar suatu gugatan dapat dilaksanakan lebih dahulu. Penundaan penyerahan barang atau nilai barang yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut merupakan tindakan hati-hati karena bagaimanapun, secara hukum setiap putusan pengadilan niaga masih dimungkinkan untuk dibatalkan dalam perkara kasasi. Hal ini terkait dengan masih tersedianya upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa gugatan yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Kasasi merupakan upaya hukum biasa satu-satunya karena terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Tata cara pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diuraikan sebagai berikut (Miru, 2005: 102):

- a. Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Sementara itu, yang dimaksud dengan Ketua Pengadilan Niaga adalah Ketua Pengadilan Negeri di tempat Pengadilan Niaga itu berada.
- b. Sebagai pengecualian atas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Niaga di tempat tinggal atau domisili tergugat adalah dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia karena gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- c. Panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan. Kecuali dinyatakan lain, yang dimaksud dengan panitera dalam Undang-Undang Merek adalah panitera pada Pengadilan Negeri/ Pengadilan Niaga.
- d. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

- e. Dalam jangka waktu paling lama tiga hari terhitung sejak tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.
- f. Sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama enam puluh hari setelah gugatan didaftarkan.
- g. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan pembatalan didaftarkan, sedangkan yang dimaksud dengan juru sita adalah juru sita pada Pengadilan Negeri / Pengadilan Niaga.
- h. Putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama sembilan puluh hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- i. Putusan atas gugatan pembatalan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.
- j. Isi Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama empat belas hari setelah putusan atas gugatan pembatalan diucapkan

Tata cara gugatan sebagaimana diatur di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap gugatan-gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tentang gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan kasasi. Ini berarti ada satu tahapan pemeriksaan, yaitu banding ke Pengadilan Tinggi, yang tidak dilalui, sehingga memperpendek tahap penyelesaian sengketa, selanjutnya dapat mengajukan kasasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang diantaranya:

1. Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 system pendaftaran beralih dari system Deklaratif ke system Konstitutif. Dengan demikian hanya merek-merek dagang dan/atau jasa yang telah didaftarkan yang diakui sebagai pemilik merek, dan merek tidak didaftar oleh pemohon yang beritikad tidak baik.
2. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang merek telah mengatur dengan jelas berkaitan dengan persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, waktu pendaftaran, lamanya pendaftaran.
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menganut system konstitutif, sehingga merek-merek yang belum didaftar tidak memperoleh perlindungan. Akibatnya merek-merek yang belum terdaftar sangat mudah dijiplak atau diambil mereknya oleh perusahaan dagang barang dan/atau jasa.
4. Pendaftaran yang bersifat konstitutif telah memberikan kepastian hukum bagi para pemilik merek dan pemegang lisensi merek. Implikasinya bahwa

upaya-upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran penggunaan merek yang telah terdaftar dapat dilakukan secara optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Vira Ardian, "Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Indonesia". Tesis, Fakultas Hukum Diponegoro Semarang, 2008.
- Agus Riswandi dan M.Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum*, ed 1, cet 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ahmad M, Ramli, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No. 30/2000 & Perbandingannya dengan Beberapa Negara*, Mandar Maju, Jakarta, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2004.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia 736*. 2005.
- Dumali Agusman, Damos, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*. Refika Aditama. 2010.
- Ermansya Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, 2010.
- Gautama, Sudargo dan Rizawantu Winata. *Undang-Undang Merek Baru*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Harahap, M. Yahya. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1992*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996.
- Indonesia, *Ketentuan Tentang HKI*, Lampiran Persetujuan Pembentukan WTO terdiri atas : Annex 1: 1A, IB, IC Annex 2, Annex 3, dan Annex 4.
- Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Tentang PendaftaranMerek*, Nomor 67 Tahun 2016.
- Indonesia, *Ratifikasi Perjanjian Internasional*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.
- Indonesia, *Undang-Undang Tentang Merek*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.
- Indriyanto, Agung dan Irnie Mela Yusnita. 2017. *Aspek Hukum*
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. PT Alumni, Bandung, 2003.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang- Undang Merek*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, 1987.
- Philipus M. Hudjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, penerbit Bina Ilmu Surabaya, 1989.
- Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia. Bogor, 2005.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo. Depok, 2009.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Offest Alumni. Bandung, 1982.

Sulasi Rongiyati, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif”. *Negara Hukum*. 2018.

Supramono, Gatot, *Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 1992*, Djambatan. Jakarta, 1996.

Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual ( Suatu Pengantar)*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

<http://catatankammi.blogspot.com/2007/12/nasib-haki-tradisional-kita.html>

<http://www.hki.co.id/merek.html>

<https://dgip.go.id/memahami-merek>