

BAB II

**TINJAUAN UMUM PENGGUNAAN MEREK SECARA UMUM DAN
MEREK SECARA GENERIK**

A. Tinjauan Merek Secara Umum

1. Pengertian Merek.

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merek berfungsi untuk mengidentifikasi barang/jasa dari seorang atau sekelompok penyaji dan membedakannya dari produk sejenis dari penyaji lain. Lebih dari itu, merek adalah sesuatu yang dibentuk dalam pikiran pelanggan dan memiliki kekuatan membentuk kepercayaan pelanggan.¹

Merek juga digunakan sebagai alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Meskipun kata-kata deskriptif dapat memperoleh daya pembeda melalui penggunaan secara berkelanjutan sebagai sebuah merek, merek tersebut dapat kehilangan daya pembedanya jika telah di gunakan terus-menerus sebagai merek. Kadang-kadang sebuah merek tidak menggambarkan produk barang atau jasa yang dipresentasikannya menjadi kata umum yang berhubungan dengan produk atau jasa yang bersangkutan. Namun, merek tersebut

¹ Sri Wahjuni Astuti, I Gede Cahyadi, "Pengaruh Elemen Ekuitas Merek Terhadap Rasa Percaya Diri Pelanggan Di Surabaya Atas Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 2007: 17

dapat memperoleh arti yang kemudian membuatnya menjadi deskriptif.

Para produsen menanggung risiko



saat memperkenalkan sebuah produk atau teknologi baru ke pasar karena nama yang mereka pilih dapat menjadi nama umum untuk produk yang sejenis.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 ayat (1) menyatakan: 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 dan/atau jasa.²

Para sarjana mendefinisikan akan merek, beberapa diantaranya adalah :

- a. Iur Soeryatin memberikan pendapatnya dari arah fungsinya, yaitu merek berfungsi membedakan barang yang bersangkutan dengan barang yang lain. Sehingga dengan diberi merek, barang yang bersangkutan memiliki tanda asal, nama, dan jaminan terhadap mutunya.
- b. H.M.N. Purwo Sutjipto mengemukakan bahwa merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu beda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.
- c. Philip S. James MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa “a trade mark is a mark used in conection with good good which a trader uses

² Indonesia, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, *op. cit.*, Pasal. 1 ayat 1.

in order to tignity that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trademark, it will suffice if they merely pass through his hand is the course of trade”.³

- d. American Marketing Association mendefinisikan merek sebagai “nama, istilah, tanda, lambang, atau desain, atau kombinasinya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan dari para pesaing”.⁴

Secara yuridis, arti merek diatur pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek and Indikasi Geografis bahwa:

“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 Zat atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa”.

Dalam Black’s Law Dictionary dikemukakan pengertian Merek sebagai berikut

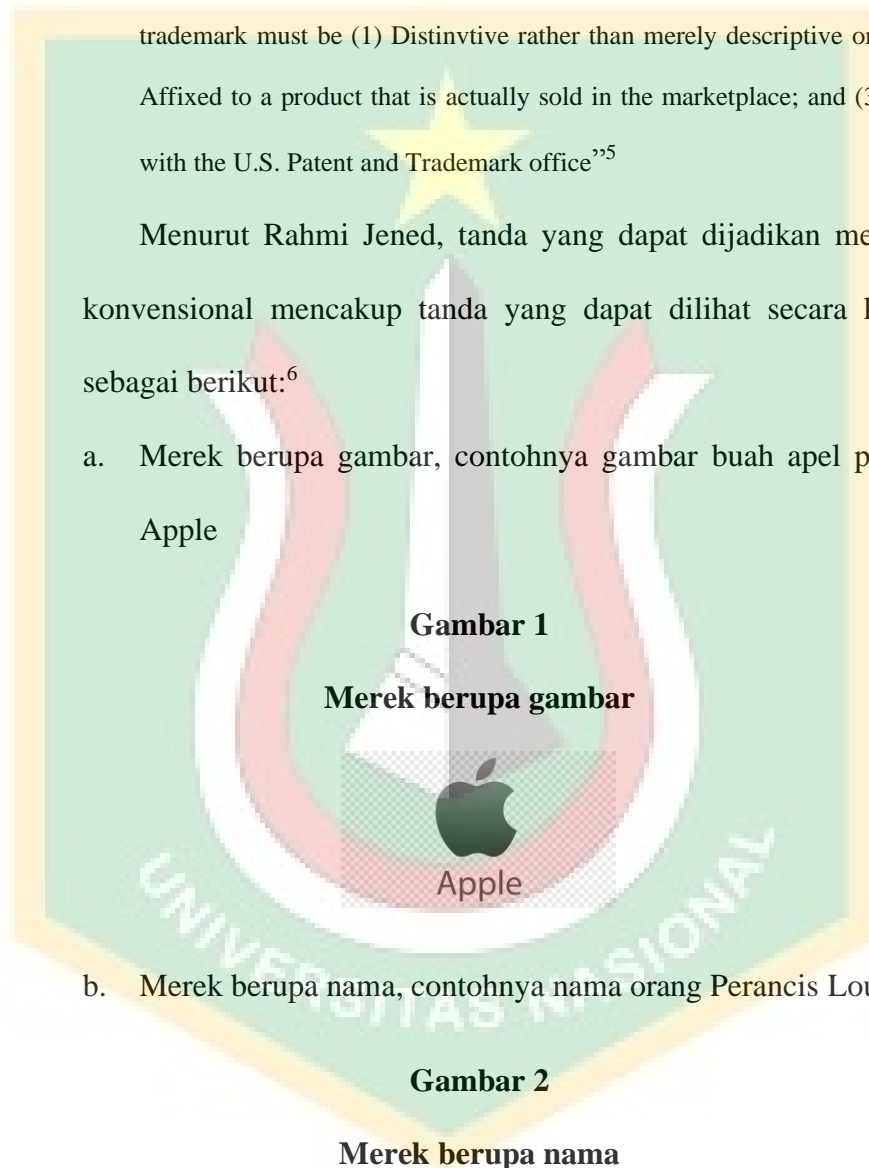
³ Irsalina Julia Ermin, “Tinjauan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Yang Menggunakan Kata Milik Umum”, Skripsi Universitas Hasanudin, Makassar, 2016 , Hal. 15-16.

⁴ *Ibid.*, Hal. 17.

”A word, phrase, logo, or other sensory symbol used by manufacturer or seller to distinguish its products or services from those of others. The main purpose of a trademark is to designate the source of goods or services. In effect, the trademark is the commercial substitute for one’s signature. To receive federal protection, a trademark must be (1) Distinctive rather than merely descriptive or generic; (2) Affixed to a product that is actually sold in the marketplace; and (3) Registered with the U.S. Patent and Trademark office”⁵

Menurut Rahmi Jened, tanda yang dapat dijadikan merek secara konvensional mencakup tanda yang dapat dilihat secara kasat mata sebagai berikut:⁶

- a. Merek berupa gambar, contohnya gambar buah apel pada merek Apple



- b. Merek berupa nama, contohnya nama orang Perancis Louis Vuitton

Gambar 2

Merek berupa nama

⁵ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, Tenth Edition, Thomson Reuters, 2014. hal. 1721.

⁶ Rahmi Jened, *Hukum Merek, Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 61.



- c. Merek berupa kata, contohnya kata kata Guess untuk produk fashion apparel

Gambar 3

Merek berupa kata

**GUESS
JEANS**

- d. Merek berupa huruf, contohnya merek Hp

Gambar 4

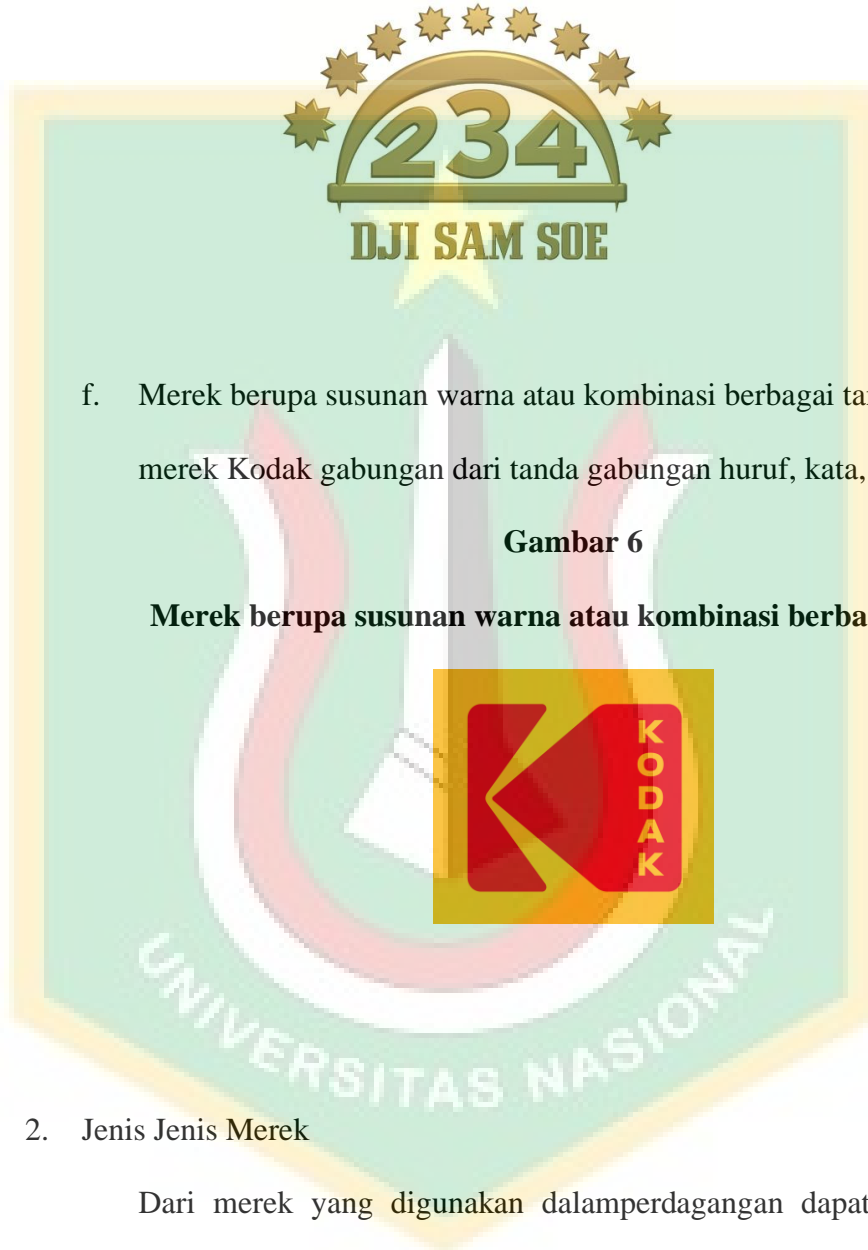
Merek berupa huruf



- e. Merek berupa angka , contohnya merek 234 dibaca Dji Sam Soe

Gambar 5

Merek berupa angka



- f. Merek berupa susunan warna atau kombinasi berbagai tanda contoh merek Kodak gabungan dari tanda gabungan huruf, kata, dan warna

Gambar 6

Merek berupa susunan warna atau kombinasi berbagai tanda



2. Jenis Jenis Merek

Dari merek yang digunakan dalam perdagangan dapat diketahui jenis-jenisnya, yang ditinjau dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu dari segi objek yang diperdagangkan dan segi pihak yang menggunakan merek, sebagai berikut:⁷

⁷ Chandra Gita Dewi, *op. cit*, hal. 20.

a. Dari segi objek yang diperdagangkan

1) Merek Dagang

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.

2) Merek Jasa

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 sejenis lainnya.⁸

b. Dari segi pihak yang menggunakan merek

1) Merek Pribadi

Merek Pribadi adalah merek barang maupun merek jasa yang dimiliki oleh seseorang (pemilik atau pemegang merek) atau pribadi badan hukum.

2) Merek Kolektif

Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri, umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan

⁸ *Ibid.*, hal. 21.

hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.⁹

c. Dari segi asal merek

1) Merek Lokal

Merek lokal adalah merek yang berasal dari dalam negeri dan terdaftar di negara yang bersangkutan.

2) Merek Asing

Merek asing adalah merek yang berasal dari luar negeri dan telah terdaftar di negara aslinya.¹⁰

3. Persyaratan Merek

Adapun syarat-syarat dalam membuat merek, pemilik merek perlu memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 terutama yang menyangkut dapat tidaknya sebuah merek didaftarkan, karena merek berkaitan erat dengan pendaftaran merek yang tujuannya untuk memperoleh hak atas merek dan perlindungan hukum merek.

Di dalam membuat merek pada dasarnya bebas karena tergantung kepada pemilik merek . Mau gambar atau berbentuk apa saja diperbolehkan. Tulisan atau huruf maupun susunan beberapa warna yang mana dianggap cocok dipersilahkan. Juga kombinasi antara gambar atau huruf dengan warna yang dipandang bagus juga tidak dilarang .

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 22.

a. Pemilik Merek Beritikad Baik

Yang pertama harus dipenuhi dalam membuat merek adalah itikad baik pemilik merek (Pasal 21 ayat (3) UU Nomor. 20 Tahun 2016). Merek yang dibuat oleh pemiliknya merupakan merek yang asli atau original. Pada prinsipnya pemilik merek beritikad baik ditunjukkan dengan merek buatan atau ciptaan sendiri, yang diperoleh dengan tidak meniru merek orang lain, dan terlebih lagi mereknya sudah terdaftar.¹¹

Di dalam membuat merek wujud atau bentuknya tidak boleh memiliki kemiripan dengan merek milik orang lain. Selain itu merek yang dibuat juga tidak boleh wujud dan bentuknya sama persis dengan merek orang lain yang sudah terdaftar dan digunakan dalam perdagangan. Apabila hal ini dilakukan oleh pemilik merek, secara sengaja atau tidak akan berakibat terjadi sengketa merek yang akan berujung kepada sengketa ke pengadilan.

Untuk itu sebaiknya pemilik merek mengecek terlebih dahulu tentang merek –merek yang telah terdaftar dalam Berita Resmi Merek atau dapat mengecek melalui internet. Jika tidak, dengan cara lain yaitu mengecek merek atau pemeriksaan awal atas merek yang akan didaftarkan, satu merek atau perkelasnya. Pengecek HKI ini berguna untuk mencegah akan terjadinya penolakan dari Ditjen HKI

¹¹ *Ibid.*, hal. 12.

dengan biaya resmi sebesar Rp. 200.000,00 (PP Nomor . 45 tahun 2016).¹²

b. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Di samping itikad baik di dalam membuat merek, pemilik merek harus mengetahui bahwa merek yang dibuat nantinya wajib dilakukan pendaftaran agar dapat dilindungi oleh hukum. Didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak pendaftarannya. Dengan mengetahui ketentuan tersebut, pemilik merek dapat membuat merek sesuai dengan yang dikehendaki oleh undang-undang sehingga dapat memperlancar proses pendaftarannya di Dirjen HKI.

Adapun merek yang tidak dapat didaftarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 di perinci sebagai berikut:

- 1) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - a) Di dalam membuat merek pemilik merek tidak boleh bertentangan dengan salah satu maupun ke 5 (lima) sila Pancasila. karena merupakan ideologi negara dan harus dijunjung tinggi demi kehidupan yang baik, tentram dan damai dalam bermasyarakat serta menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Antara lain misalnya merek yang

¹² *Ibid.*, hal.13.

bertentangan dengan Pancasila, gambarnya penyiksaan perempuan – bertentangan dengan sila kedua. Kemudian merek bergambar pencurian harta – bertentangan dengan sila ke 5 (lima) Pancasila.¹³

b) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilik merek harus mengetahui bahwa peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mempunyai tata urutan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
- Peraturan Pemerintah,
- Peraturan Presiden,
- Peraturan Daerah Provinsi, dan
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁴

Setelah mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut, pemilik merek sewaktu membuat merek tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang manapun dari

¹³ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor. 12 tahun 2011, pasal. 7 ayat 1.

peraturan yang diatas maupun yang berada di bawahnya dan sebaliknya. Misalnya ada merek bergambar kapal membuang limbah ke laut, ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁵

c) Bertentangan dengan moralitas.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moralitas diberi arti sopan santun, segala sesuatu yang berhubungan dengan etiket atau adat sopan santun.¹⁶ Kemudian, moral (Bahasa Latin *Moralitas*) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia.¹⁷

Di dalam membuat merek, pemilik merek dilarang membuat merek yang bertentangan moralitas dengan melihat kebiasaan hidup masyarakat setempat, adat istiadat yang berlaku dan sopan santunnya. Misalnya merek obat

¹⁵ Gita Dewi, *op. cit.*, hal. 15.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (), diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

¹⁷ Wikipedia, (<https://id.wikipedia.org/wiki/Moral>), Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

dengan gambar orang kurus sedang sekarat bertentangan dengan moralitas.¹⁸

- d) Agama yang diakui di Indonesia ada 6 (enam) yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu.

Semua agama masing-masing mempunyai ajaran sendiri-sendiri dari tata cara menjalankan ibadah. Merek yang dibuat oleh pemilik merek wujud atau bentuknya dilarang bertentangan dengan agama. Misalnya gambar mereknya berisi tulisan yang menodai salah satu agama, jelas bertentangan dengan agama.¹⁹

- e) Bertentangan dengan kesusilaan.

Kesusilaan berasal dari kata dasar susila yang artinya yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Susila sebagai norma yang baik artinya kelakuan yang baik; tata krama yang luhur. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan misalnya, merek dengan tulisan atau gambar yang tidak senonoh.²⁰

- f) Bertentangan dengan ketertiban umum.

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sejalan dengan peraturan yang ada dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh

¹⁸ Gita Dewi, *op. cit.*, hal. 16

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hal. 17.

seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan, menyinggung kesopanan atau etika umum masyarakat, dan menyinggung ketentraman masyarakat atau golongan. Misalnya ada merek yang gambarnya sebuah bendera dalam keadaan robek dari sebuah lembaga atau organisasi, ini bertentangan dengan ketertiban umum.²¹

- 2) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

Barang atau jasa yang disebut didalam merek sesungguhnya merupakan keterangan dari produk yang diperdagangkan. Sedangkan merek sengaja dibuat dengan tujuan untuk membedakan produk yang sejenis sebab di pasaran produk yang diperdagangkan banyak jenisnya, sehingga merek bukan sebagai keterangan dari sebuah produk. Misalnya barangnya berupa kopi. Contoh lainnya produk jasa pemijitan, mereknya dengan tulisan memijit atau gambar orang sedang memijit, merek seperti ini tidak dapat didaftarkan.²²

- 3) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Yang dimaksud dengan memuat unsur yang dapat menyesatkan, misalnya merek “Kecap Nomor. 1” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan kualitas barang, merek “Netto 100 gram” tidak dapat didaftarkan karena menyesatkan masyarakat terkait dengan ukuran barang.²³

- 4) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;

Yang dimaksud dengan memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi adalah mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat, dan/atau risikodari produk yang dimaksud. Contohnya, obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit, rokok yang aman bagi kesehatan.²⁴

- 5) Tidak Memiliki Daya Pembeda;

Sebuah merek dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti 1 (satu) tanda

²³ *Ibid.*, hal. 18.

²⁴ *Ibid.*

garis atau 1 (satu) tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.²⁵

6) Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Yang dimaksud dengan nama umum antara lain merek “rumah makan” untuk restoran, merek “warung kopi” untuk kafe. Adapun lambang milik umum antara lain lambang “tengkorak” untuk barang berbahaya, lambang “tanda racun” untuk bahan kimia, lambang “sendok dan garpu” untuk jasa restoran.²⁶

c. Merek yang Ditolak Pendaftarannya.

Selain merek yang tidak dapat didaftarkan, pemilik merek didalam membuat merek juga harus memperhatikan tentang merek yang ditolak pendaftarannya (Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis) yang merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi. Sebuah merek permohonannya ditolak pendaftarannya jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

Apa yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya, menurut penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah kemiripan yang

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat pada merek tersebut. Merek yang tidak dapat didaftarkan karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- 4) Indikasi Geografis terdaftar.²⁷

Di samping itu permohonan pendaftaran ditolak jika merek tersebut dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) 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;
- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau

²⁷ Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*, *op. cit.* Pasal. 21 ayat 1.

lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

- 3) 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.²⁸

Setelah mengetahui tentang syarat-syarat membuat merek oleh undang-undang sebagaimana di atas, seorang pemilik merek dapat mengetahui dan menghindari apa saja yang tidak diperbolehkan dalam membuat merek, hal ini tentu akan memperlancar Ditjen HKI di dalam memproses pendaftaran merek.²⁹

4. Permohonan Pendaftaran Merek.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada menteri baik secara elektronik (selanjutnya disebut online) maupun non-elektronik (selanjutnya disebut manual). Permohonan secara online dapat dilakukan melalui laman resmi DJKI yaitu www.dgip.go.id, sedangkan permohonan secara manual dapat dilakukan melalui kantor DJKI maupun Kanwil Kemenkumham terdekat. Permohonan pendaftaran merek tersebut dapat diajukan oleh pemohon sendiri maupun kuasanya. Kuasa sebagaimana dimaksud adalah Konsultan Kekayaan Intelektual atau disebut Konsultan KI (Pasal 1 butir 13 dan 14 UU Merek dan Indikasi Geografis).³⁰

²⁸ *Ibid.*, ayat 2.

²⁹ Dewi Gita, *loc. Cit.*

³⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis", *Modul Kekayaan Intelektual* (Oktober 2019): 21.

Selain diajukan secara manual, permohonan pendaftaran merek dapat diajukan secara online, hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara Elektronik. Pendaftaran secara online tersebut bertujuan untuk untuk lebih meningkatkan pelayanan untuk permohonan kekayaan intelektual dengan mudah, cepat, efektif, dan efisien dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi dunia industri dan perdagangan maupun investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian dari tingkat lokal sampai dengan internasional.³¹

Hak akses pendaftaran online tersebut diperuntukkan bagi pemohon, baik orang perorangan, badan hukum atau Konsultan KI untuk berinteraksi dengan sistem KI. Sistem KI merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang berintegrasi dengan sistem informasi penerimaan negara bukan pajak online (SIMPONI).³²

Seorang pemilik merek yang hendak mendaftarkan mereknya yang tujuannya untuk memperoleh hak atas merek, tidak dapat langsung mendaftarkan karena prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

pendaftaran merek. Setelah permohonan tersebut diterima, prosedur berikutnya baru pendaftaran merek.³³

Menurut Permenkumham Nomor. 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, disebutkan bahwa syarat- syarat permohonan pendaftaran merek yaitu:

- a. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.³⁴
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - 2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - 3) nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 4) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - 5) label Merek;
 - 6) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
 - 7) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.³⁵

³³ Dewi Gita, *op.cit.*, Hal. 30.

³⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Ham*, Permenkumham Nomor. 67 Tahun 2016, Pasal. 3 ayat 1.

³⁵ *Ibid.*, ayat 2.

- c. Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen:
- 1) bukti pembayaran biaya Permohonan;
 - 2) label Merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
 - 3) surat pernyataan kepemilikan Merek;
 - 4) Surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 5) Bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.³⁶
- d. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.³⁷
- e. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.³⁸
- f. Hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.³⁹

³⁶ *Ibid.*, ayat. 3.

³⁷ *Ibid.*, ayat. 4.

³⁸ *Ibid.*, ayat. 5.

³⁹ *Ibid.*, ayat. 6.

g. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa hologram, label Merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.⁴⁰

h. Format formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.⁴¹

Adapun tata cara permohonan pendaftaran merek menurut Permenkumham Nomor 67 tahun 2016 yaitu:

a. Permohonan dapat dilakukan secara:

- 1) Elektronik; atau
- 2) Non-elektronik.⁴²

b. Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal.⁴³

c. Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengisi formulir secara elektronik.⁴⁴

d. Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).⁴⁵

e. Permohonan secara non-elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) diajukan secara tertulis kepada Menteri.⁴⁶

⁴⁰ *Ibid.*, ayat. 7.

⁴¹ *Ibid.*, ayat. 8.

⁴² *Ibid.*, Pasal. 6.

⁴³ *Ibid.*, Pasal. 7 ayat. 1.

⁴⁴ *Ibid.*, ayat. 2.

⁴⁵ *Ibid.*, ayat. 3.

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal. 8 ayat. 1.

- f. Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).⁴⁷
- g. Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan.⁴⁸
- h. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.⁴⁹
- i. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan.⁵⁰
- j. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon untuk melengkapi.⁵¹
- k. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan.⁵²
- l. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama

⁴⁷ *Ibid.*, ayat. 2

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal. 9 ayat. 1

⁴⁹ *Ibid.*, ayat. 2

⁵⁰ *Ibid.*, ayat. 3.

⁵¹ *Ibid.*, Pasal. 10 ayat. 1.

⁵² *Ibid.*, ayat. 2.

- 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan.⁵³
- m. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, Permohonan dianggap ditarik kembali.⁵⁴
- n. Dalam hal kekurangan kelengkapan persyaratan terkait dengan Hak Prioritas, Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.⁵⁵
- o. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak melengkapi dokumen terkait Hak Prioritas, Permohonan tetap diproses tanpa menggunakan Hak Prioritas.⁵⁶
- p. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, permohonan dinyatakan lengkap dan telah melampaui jangka waktu pengumuman, permohonan dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa.⁵⁷
- q. Dalam hal pada masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.⁵⁸

⁵³ *Ibid.*, ayat. 3.

⁵⁴ *Ibid.*, ayat. 4.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal. 11 ayat. 1.

⁵⁶ *Ibid.*, ayat. 2.

⁵⁷ *Ibid.*, Pasal. 12 ayat. 1.

⁵⁸ *Ibid.*, ayat. 2.

r. Dalam hal pada masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman.⁵⁹

s. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.⁶⁰

t. Dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan.⁶¹

5. Penghapusan dan pembatalan merek.

a. Penghapusan Merek.

Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Kelas barang dan jasa adalah kelompok jenis barang dan jasa yang mempunyai sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya.⁶²

Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus dipergunakan dengan permintaan pendaftarannya. Undang-Undang Merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam

⁵⁹ *Ibid.*, ayat. 3.

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal. 13 ayat. 1.

⁶¹ *Ibid.*, ayat. 2.

⁶² Jisia Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa", *Lex Privatum*, 3 Juli 2013: 1

menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan. Penghapusan merek hanya dapat dilakukan terhadap Merek yang telah terdaftar atau Merek yang telah mendapatkan sertifikat merek. Penghapusan merek diatur dalam pasal 72 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

1) Penghapusan Merek oleh Pemilik Merek.

Permohonan penghapusan merek dapat diajukan oleh pemilik merek atau melalui kuasanya baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Apabila merek yang akan dihapus masih terikat perjanjian lisensi maka penghapusan hanya dapat dilakukan jika disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.

Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (dapat diperpanjang). Pemilik merek menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada

pihak lain untuk menggunakannya (lisensi). Meski merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum, namun merek terdaftar bisa dihapus karena 3 (tiga) alasan. Menurut Undang-Undang Merek, suatu merek terdaftar dapat dihapus:

- a) Atas permintaan pemilik merek
- b) Dihapus oleh Menteri
- c) Atas permintaan pihak lain karena merek tersebut tidak digunakan.

Penghapusan merek oleh pemilik menurut pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Merek, penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek kepada Menteri. Permohonan penghapusan tersebut dapat diajukan sendiri atau melalui kuasanya. Jika merek yang akan dihapus masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan hanya dapat dilakukan jika disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Hal itu dikecualikan jika dalam perjanjian lisensi, penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut. Penghapusan merek oleh Menteri menurut pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Merek, Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa menteri karena alasan yaitu, Memiliki persamaan dengan indikasi geografis bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum,

memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama/logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun. Penghapusan tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari komisi banding merek. Penghapusan Merek oleh pihak lain menurut pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Merek, Penghapusan merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak lain dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga. Penghapusan oleh pihak lain bisa dilakukan dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

2) Penghapusan Merek atas Rekomendasi Komisi Banding Merek.

Penghapusan Merek ini akan dilakukan apabila merek terdaftar memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

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

3) Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga.

Penghapusan pendaftaran merek dari daftar umum merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal HAKI atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HAKI dapat dilakukan jika:

- a) Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal HAKI.
- b) 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.
- c) Permohonan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek atau kuasanya, baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, diajukan kepada Direktorat Jenderal HAKI.
- d) Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga.

Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga. Gugatan penghapusan merek dapat diajukan

dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Alasan merek tidak digunakan tidak berlaku dalam hal adanya:

- a) Larangan impor.
- b) Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara.
- c) Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Keberadaannya Hak Kekayaan Intelektual senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HAKI. Permasalahan mengenai HAKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi

berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HAKI tersebut.⁶³

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal HAKI. Direktorat Jenderal HAKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.

b. Pembatalan Merek.

Merek terdaftar dapat dibatalkan melalui gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sebagaimana ketentuan pasal 20 atau pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan adalah kasasi. Tata cara pelaksanaan pembatalan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.⁶⁴

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Namun, ketentuan jangka waktu pengajuan gugatan ini dikecualikan apabila merek yang bersangkutan mengandung unsur itikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara,

⁶³ Erlina B, "Analisis Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Merek", *Pranata Hukum*, 1 Januari 2013: 8.

⁶⁴ Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017). Hal 39.

peraturan perundang – undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁶⁵

Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek Tahun 2016 disebutkan bahwa merek yang ditolak pendaftarannya atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dalam penjelasan dari pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Merek Tahun 2016, dijelaskan bahwa pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.⁶⁶

6. Hak dan Kewajiban Pemegang Merek

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 40.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 41.

Terhadap merek yang sudah terdaftar, maka akan menimbulkan hak dan kewajiban baik bagi pemilik merek serta menimbulkan manfaat bagi pemilik merek maupun konsumen.⁶⁷

a. Hak Pemilik Merek

Pemilik merek memiliki hak eksklusif atas merek yang terdaftar untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar (pasal 3 UU Nomor. 20 tahun 2016)⁶⁸

b. Kewajiban Pemilik Merek

Pemilik merek wajib menggunakan mereknya dalam perdagangan barang dan/atau jasa yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran.⁶⁹

7. Aturan- Aturan Konvensi Internasional yang mengatur tentang merek.

a. Paris Convention For The Protection Of Industrial Property

Paris Convention for the Protection of Industrial Property (selanjutnya disebut *Paris Convention*), yang ditandatangani pada tanggal 20 maret 1883 merupakan konvensi internasional pertama dan salah satu yang terpenting terkait kekayaan intelektual termasuk merek yang dikategorikan sebagai kekayaan industri. *Paris*

⁶⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *op. cit.*, hal. 7.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

Convention menetapkan bahwa persyaratan pengajuan dan pendaftaran merek dagang ditentukan oleh regulasi nasional yang diberlakukan oleh masing-masing negara anggota. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin *independence of protection* dimana negara anggota memiliki kebebasan untuk merumuskan regulasi mengenai perlindungan merek namun terdapat ketentuan bahwa negara anggota dilarang melakukan penolakan atas permohonan pendaftaran merek dengan alasan semata-mata karena merek tersebut belum didaftar di negara asal, namun *Paris Convention* juga mengatur bahwa hak-hak merek dagang dapat hilang akibat tidak digunakannya merek tersebut dalam perdagangan barang hilang akibat tidak digunakannya merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa selama jangka waktu tertentu⁷⁰

Terdapat beberapa prinsip penting dalam *Paris Convention* terkait merek dan kekayaan industrial lainnya yaitu *national treatment*, *priority rights* dan *common rights* terkait pendaftaran (*registration*). *National Treatment* merupakan suatu implementasi dari prinsip perlakuan non-diskriminasi di mana setiap negara anggota *Paris Convention* harus memberikan perlakuan yang sama dan setara terhadap merek barang maupun jasa dalam negeri.⁷¹

Priority Rights yang merupakan hak pemilik merek yang

⁷⁰ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 338.

⁷¹ Dwi Rezeki Sri Astarini, *Penghapusan Merek Terdaftar*, (Bandung : PT. Alumni, 2009), Hal. 62.

mendaftarkan mereknya di negara asak/di suatu negara anggota untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan pendaftaran di negara asal diakui pula sebagai tanggal penerimaan pendaftarannya berbeda.⁷² *Common Rules* terkait pendaftaran merek, negara anggota diberikan kebebasan secara independen untuk menentukan tata cara dan prosedur pendaftaran merek serta jangka waktu perlindungan sesuai dengan hukum nasional, konsekuensinya, tidak ada negara yang dapat menolak atau membatalkan merek yang telah terdaftar di negara asal dengan alasan bahwa pendaftaran merek berdasarkan ketentuan-ketentuanyang tidak atau belum secara efektif berlaku di negara asal merek tersebut didaftarkan.⁷³

Paris Convention telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the protection of industrial property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.⁷⁴

- b. World Trade Organization (Wto)- Agreement On Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights (Trips Agreement)

Kerangka aturan hukum kekayaan intelektual secara internasional diatur dalam salah satu agenda *World Trade*

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*, hal. 63.

⁷⁴ *Ibid.*

Organization (WTO) yakni persetujuan tentang aspek-aspek dagang yang terkait dengan kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang-barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods-TRIPs Agreement*) dihasilkan dalam putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang menyepakati perjanjian multilateral dalam bidang perdagangan. Hal ini tidak terlepas dari peran Amerika Serikat yang mengusulkan *Proposal for Negotiations on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* juga *European Community* yang ketika itu mengusulkan *Proposal of Guidelines and Objectives*.⁷⁵

Perlindungan kekayaan intelektual dalam kaitannya dengan perdagangan diatur melalui prinsip-prinsip pokok dalam TRIPs. Prinsip yang pertama adalah *National Treatment* merupakan salah satu prinsip nondiskriminasi dalam perdagangan internasional yang terdapat dalam pasal III *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*. Bahwa produk dari suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.⁷⁶ Prinsip lain yaitu prinsip yang menekankan kewajiban menerapkan perlakuan yang sama bagi seluruh negara anggota WTO. Prinsip ini diatur dalam Article 4 *TRIPs Agreement* yang mengatur bahwa keberpihakan, pemberian keuntungan, konsesi maupun perlakuan istimewa yang diberikan

⁷⁵ *Ibid.* hal. 64.

⁷⁶ Oliver Long, *Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System*, (London : Martinus Nijhoff Publishers, 1987), hal. 9.

kepada suatu negara peserta *TRIPs Agreement* haruslah diberikan pula *immediately and unconditionally* kepada negara lainnya kepada negara lainnya yang juga merupakan negara peserta *TRIPs Agreement*, semua persetujuan yang dibuat dan ditandatangani terkait kekayaan intelektual dalam kerangka *TRIPs Agreement* harus diberlakukan secara sama serta tidak boleh ada penerapan ketentuan yang berbeda dan di istimewa kepada suatu negara anggota tertentu.⁷⁷

TRIPs Agreement juga mengadopsi ketentuan pasal 6 bis *Paris Convention* dalam pasal 16 ayat 3 yang memperluas perlindungan hukum bagi merek terkenal yang tidak hanya untuk barang sejenis namun diberlakukan pula untuk barang dan jasa yang tidak sejenis dalam hal terdapat kesan keterkaitan/ menunjukkan kesan adanya hubungan dalam bisnis yang mengakibatkan kebingungan pada masyarakat /konsumen.⁷⁸

Indonesia telah meratifikasi *TRIPs Agreement* melalui Undang-Undang Nomor tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) dan sebagai konsekuensinya Indonesia wajib melakukan harmonisasi hukum kekayaan intelektual nasional dengan ketentuan *TRIPs Agreement*

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Dwi Rezeki Sri Astarini, *op. cit.*, hal. 66.

dan berbagai konvensi ikutannya dan memenuhi standar minimal (*minimum standard*) perlindungan kekayaan intelektual dalam kerangka TRIPs Agreement dan diharapkan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari sistem perlindungan kekayaan intelektual yang baik.⁷⁹

c. Madrid Agreement Concerning The International Registration Marks And The Protocol Relating To Madrid Agreement

Inisiasi pendaftaran merek internasional sudah dimulai sejak tahun 1989 melalui *Madrid Protocol* yang merupakan perjanjian internasional yang disepakati oleh negara anggota WIPO pada tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan sistem Madrid. Diadopsinya ketentuan pendaftaran internasional merek di Indonesia didahului dengan aksesi perjanjian internasional *the Protocol Relating to Madrid Agreement Concerning The International Registration of Marks* (selanjutnya disebut Protokol Madrid) oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 2 Oktober 2017 dan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2018.⁸⁰

Aksesi tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark, 1989*

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 67.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 68

dan Indonesia menjadi anggota ke- 100 The Madrid Union. The Madrid Union memiliki 102 anggota, termasuk 100 negara dan dua organisasi antar pemerintah yaitu Uni Eropa dan Organisasi Kekayaan Intelektual Afrika (OAPI)⁸¹.

d. Trademark Law Treaty (Tlt)

Trademark Law Treaty berangkat dari keinginan kuat *World Intellectual Property Organization* (WIPO) untuk mengharmonisasikan substansi dan administrasi regulasi hukum yang mengatur mengenai merek bagi negara-negara yang menjadi anggota traktat. Indonesia telah meratifikasi *Trademark Law Treaty* (TLT) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*. Ketentuan TLT sendiri berisikan 25 pasal.

8. Penyelesaian Sengketa Merek.

Merek yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai saran untuk mengidentifikasi barang dan atau jasa telah menjelma menjadi salah bagian penting identitas produk yang dipasarkan secara global menimbulkan risiko peniruan, pemalsuan, dan pembajakan terlebih lagi untuk merek terkenal yang memiliki reputasi tinggi. Banyaknya jumlah pelanggaran ini tidak berbanding lurus dengan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara terkait kekayaan intelektual

⁸¹ *Ibid.*

dengan kewenangan meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hal ini merupakan suatu yang sangat memprihatinkan karena menunjukkan betapa budaya penghargaan terhadap kekayaan intelektual masih sangat rendah, banyak permasalahan dan pelanggaran serta perkara yang tidak ditindaklanjuti dengan penyelesaian merek.⁸²

Tata cara gugatan pada pengadilan Niaga secara lengkap diatur dalam pasal 85 UU Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut: Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 68, Pasal 74, dan Pasal 76 diajukan kepada ketua pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat.

- a. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- b. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
- c. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

⁸² Ranti Fauza Maya, Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital*, cet. 1, (Bandung, : Refika Aditama, 2021), hal. 71.

d. Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal gugatan disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menunjuk Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang.

e. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan

f. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan ketua Mahkamah Agung.

g. Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

h. Isi putusan pengadilan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Selain melalui jalur litigasi, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa merek melalui alternatif penyelesaian sengketa⁸³ merujuk pada Pasal 1 angka 10

⁸³ Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, op. cit.*, Ps. 93.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan penilaian ahli.

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain (konsultan) dimana konsultan memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien, namun klien diberi kebebasan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan pendapat konsultan tersebut.⁸⁴

Negoisasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.⁸⁵ Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Konsiliasi adalah alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, baik sendiri maupun beberapa orang.⁸⁶ Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penilaian Ahli merupakan penyelesaian sengketa oleh para pihak yang dilakukan dengan cara meminta pendapat

⁸⁴ Nevey Variadi Ariadi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", *Jurnal Rechtsvinding*, 2012: 1

⁸⁵ Rahmi Yuniarti, "Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba", *Fiat Justitia Journal of Law*, 2016: 10

⁸⁶ Marwah M. Diah, "Prinsip dan Bentuk-Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 2008: 5

dari seorang atau lebih ahli yang dimiliki pemahaman dan keahlian terkait dengan perselisihan yang sedang terjadi untuk kemudian membuat keputusan yang mengikat para pihak.⁸⁷

B. Tinjauan Merek secara Generik.

1. Pengertian Merek Generik

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai generic term, terlebih dahulu menjelaskan sedikit mengenai pengertian “*generic*”. Menurut kamus umum bahasa Inggris arti kata *generic* adalah umum, atau hanya berkaitan dengan kelas atau jenis barang atau jasa; atau merupakan suatu dari genus atau dari suatu bidang biologi, atau barang atau obat yang dijual tanpa merek, atau seperti nama obat *generic* dimana obat yang dijual dengan nama *generic* seperti obat generik, atau suatu produk anggur yang merupakan campuran beberapa varietas anggur dan tidak diberi nama/merek setelah setiap anggur menjadi yang spesifik.⁸⁸ Selain itu dalam kamus umum Bahasa Indonesia pengertian kata generic adalah identik dengan istilah yang umum dan hanya menyatakan keistimewaan atau yang menunjukkan dari nama barang atau jasa yang dimaksud, seperti uraian dibawah ini:

⁸⁷Takdir Rakhmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 19.

⁸⁸ Sudargo Gautama, *loc. Cit.*

”*generic* adalah umum, lazim berhubungan dengan kekhasan sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok”.⁸⁹ Dan selain itu, kata *generic* menurut Black Law Dictionary adalah sebuah kata sifat (*adjective*) dari trademark’s yakni suatu kata yang umum atau deskriptif dan dengan demikian tidak memenuhi syarat untuk perlindungan merek dagang, seperti pengertian berikut: ”*common or descriptive, and thus not eligible for trademark protection; non-proprietary*”.⁹⁰

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian diatas bahwa arti kata *generic* adalah sesuatu yang umum.

Tujuan dari sebuah merek diciptakan adalah untuk membedakan sebuah produk dari produk sejenis yang dijual oleh perusahaan lain. Seperti yang di definisikan oleh Lanham Act, bahwa dalam undang-undang merek dagang federal. Merek dagang adalah setiap kata, nama, simbol, atau perangkat, atau kombinasi dari semuanya yang berfungsi untuk membedakan jenis barang dari jenis barang yang dihasilkan oleh produsen lain. Seperti dalam teks berikut ini:

“As defined by the Lanham Act, the federal trademark statute, a trademark is “any word, name, symbol, or device, or any combination thereof” that serves to “distinguish a producer’s goods . . . from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods, even if that source is unknown”

⁸⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/index.php> diakses tgl. 5 Januari 2022, pukul 11:10 WIB.

⁹⁰ Black Law Dictionary <http://www.scribd.com/doc/199691370/Black-s-Law-Dictionary-8thEdition#scribd> diakses pada tgl. 5 Januari 2022, pukul 11:12 WIB

Ada banyak pengertian lainnya untuk merek, yang pada umumnya bertujuan untuk menggambarkan produk yang dibuat atau untuk menarik perhatian konsumen dan membuatnya berbeda dengan produk lain yang sejenis. Dan ada juga berbagai macam definisi merek seperti istilah, tanda, simbol atau desain, atau paduan dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk memberikan identitas bagi barang atau jasa yang dibuat untuk membedakannya dari barang atau jasa yang disediakan produsen dan pesaing lain.

2. Pengaturan Prinsip Merek Generik.

Pengaturan merek Generik secara umum sudah ada pada Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 20 dan Pasal 22. Justru ditelusuri lebih jauh bahwa pengaturan tentang merek generik lebih jelas diketahui pengaturan yang terdapat dalam aturan di WIPO (*World Intellectual Property Organisation*).

Permohonan pendaftaran merek dagang biasanya akan ditolak pada ketentuan yang mengacu kepada *absolute grounds* pada kasus-kasus berikut dengan istilah Generik, sebagai contoh adalah jika perusahaan anda bermaksud mendaftarkan merek dagang "CHAIR" (Kursi) yang digunakan untuk menjual kursi, maka merek tersebut akan ditolak karena "KURSI" adalah nama generik dari produk kursi tersebut. Merek generik adalah bahwa merek generik adalah versi dasar dari produk yang memuat

hanya atribut atau karakteristik yang secara mutlak diperlukan agar berfungsi tanpa membedakan fitur.⁹¹

3. Penerapan Prinsip Merek Generik dalam Pemberian Hak Merek

Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap suatu Merek, Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemohon harus melakukan permohonan pendaftaran merek ke kantor Ditjen HKI Kemenkumham Republik Indonesia. Sistem pendaftaran Merek berlaku sistem *first to file*. Sistem ini memiliki artian bahwa siapa yang mengajukan permohonan permintaan pendaftaran merek yang lebih dahulu maka merek dia lah yang lebih berhak didaftarkan, sementara untuk permohonan merek yang sama untuk jenis barang / jasa yang sama maka akan tertolak oleh pemohon terdahulu. Namun pada sistem tersebut tidak berlaku bagi Merek terdaftar yang kemudian berubah menjadi merek generik. Untuk Prosedur pendaftaran suatu merek generik sama saja dengan merek dagang pada umumnya sehingga sampai keluarnya sertifikat merek dimulai dengan seseorang atau sekumpulan orang atau suatu badan hukum mengajukan permintaan pendaftaran Merek yang diajukan ke Dirjen HKI Kemenkumham RI dengan memenuhi beberapa persyaratan. Sebelum melakukan permintaan pendaftaran Merek, maka sebaiknya dilakukan pengecekan awal terhadap merek yang akan didaftarkan yakni dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara formal atau dengan

⁹¹ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), Hal. 99.

cara informal. Cara formal untuk pengecekan awal merek adalah dengan mengajukan pengecekan awal suatu merek dengan cara tertulis yakni dengan membuat surat yang diajukan ke Direktur Merek dengan membayar biaya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Pemeriksaan awal Merek ini sangat perlu dilakukan karena suatu Merek akan ditolak pendaftarannya bila sudah ada Merek yang sama atau Merek yang sama pada pokoknya yang sudah diajukan terlebih dahulu pada item atau kelas yang sama⁹²

Dalam prosedur pendaftaran Merek diatas terlihat bahwa pada pemeriksaan substantif pemeriksa Merek dapat menentukan apakah suatu Merek yang diajukan pendaftarannya tidak dapat didaftar atau ditolak pendaftarannya. Permohonan permintaan pendaftaran merek untuk merek yang mengandung unsur atau nama generik atau nama deskriptif, maka pemohon sebelum melakukan pendaftaran sebaiknya melakukan pengecekan awal atau dapat berkonsultasi dengan beberapa pemeriksa merek atau dapat juga dilakukan dengan membuat surat permohonan kepada Direktur Merek untuk dimintai pendapatnya tentang merek yang akan diajukan pendaftarannya. Bila tidak dilakukan pengecekan. awal baik secara formal maupun secara informal maka status merek yang diajukan pemohon akan ditentukan pada pemeriksaan substantif. Bagi merek yang tidak dapat didaftarkan atau bagi merek yang

⁹² Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, op. cit.*, Pasal. 3 dan Pasal. 21 ayat 3.

ditolak, maka pihak Dirjen HKI dapat membuat surat penolakan pendaftaran merek yang diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya. kemudian setelah pemohon menerima surat penolakan tersebut, pemohon dapat memberikan sanggahan terhadap penolakan. Bila sanggahan yang diajukan oleh pemohon dapat diterima oleh Ditjen HKI maka Ditjen HKI akan melanjutkan proses pendaftaran ke proses publikasi, namun apabila Ditjen HKI menolak sanggahan tersebut maka kembali Ditjen HKI memberikan penolakan atas sanggahan yang dibuat pemohon. Selanjutnya pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek dengan membayar biaya atau yang biasa disebut "Biaya Komisi Banding Merek". Apabila dalam sidang Komisi Banding Merek tetap menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon maka pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga, dan bila keputusan dari Pengadilan Niaga juga melakukan penolakan, maka pemohon dapat melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada sidang di Mahkamah Agung bila memutuskan agar Merek tersebut dapat diterima pendaftarannya, maka pihak Ditjen HKI harus melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Dengan prinsip penggunaan merek dalam perdagang barang dan jasa bahwa begitu suatu produk barang atau jasa dilahirkan (tercipta) maka nama atau jenis dari barang itu adalah nama atau jenis barang itu sendiri, ini yang disebut dengan merek Generik (merek Gen ; merek/nama dari lahir). teori hukum John Locke yang menyatakan bahwa setiap pihak

bebas menentukan dirinya asal tidak tergantung atau mengganggu hak pihak lain. Artinya dalam menentukan sebuah merek yang akan digunakan maka jangan sampai melanggar hak merek pihak lain.

Dari sejarah tentang "merek" juga diketahui bahwa sebuah merek dagang adalah untuk menunjukkan asal suatu barang yakni identitas pemilik atau pembuatnya tapi bukanlah merupakan keterangan dari barang tersebut. Dari istilah dan arti secara harfiah mengenai pengertian merek generik adalah umum, atau hanya berkaitan dengan jenis barang atau jasa; atau merupakan suatu dari genus dari suatu makhluk hidup, atau barang atau obat dijual tanpa nama merek (seperti nama obat gener



