

## BAB II

### ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM PENDAFTARAN MEREK

#### A. Tinjauan Umum Tentang Merek

##### 1. Pengertian Merek

Didunia perdagangan persoalan merek mempunyai arti yang penting untuk memudahkan penawaran atau pembelian barang dan jasa. Merek merupakan suatu komponen yang penting dalam suatu bisnis, dengan adanya suatu merek, konsumen dapat lebih mudah membedakan produk. Konsumen akan lebih percaya serta yakin terhadap produk yang memiliki merek. Maka dari itu merek sangat penting bagi suatu perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan bercitra baik di masyarakat luas. Perdagangan barang dan jasa yang memiliki merek merupakan salah satu karya intelektual yang penting bagi kelancaran barang dan jasa.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merek dapat diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek diartikan sebagai 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. Pengertian merek menurut *World Intellectual*

*Property Organization* (WIPO) bahwa merek adalah sebuah tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya.<sup>21</sup>

Selain pengertian merek seperti diatas ada pula pengertian merek menurut para ahli yaitu :

Menurut H.M.N. Purwo Sujipto “ Merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.<sup>22</sup> Menurut Prof. K. Soekardono, “ Merek adalah sebuah tanda ( Jawa : ciri atau tenggat ) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.<sup>23</sup>

Ruang lingkup merek terbagi menjadi 2 jenis merek yaitu merek dagang dan merek jasa, 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, 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.

---

<sup>21</sup> Ismail Rumadan, *Trademark Case Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Terkait Itikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*, (Yogyakarta : Deepublish, 2020),. Mengutip buku *Intellectual Property for Business Series*, hlm.3

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 10

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 11

Berdasarkan dari pengertian-pengertian merek diatas merek memiliki unsur, jenis dan ciri yaitu :

- a. Merupakan suatu benda;
- b. Mempunyai daya pembeda;
- c. Digunakan dalam perdagangan;
- d. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian menurut para ahli dan UU Merek yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda pembeda bagi barang dan atau jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh orang atau badan hukum yang berfungsi sebagai pembeda dan jaminan mutu suatu produk yang dihasilkan. Dalam pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang No. 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa merek terbagi menjadi 3 jenis yaitu merek dagang dan merek jasa.

- a. 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.
- b. 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.

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 14

- c. Merek Kolektif adalah merek yang dipakai oleh barang dagang dan jasa yang memiliki karakteristik yang sama dengan apa yang diperdagangkan oleh badan hukum ataupun beberapa orang secara bersama-sama.<sup>25</sup>

Merek yang difokuskan pada penelitian ini terfokus pada merek dagang. Merek dagang ialah merek yang dipakai untuk diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Fungsi daripada merek ini ialah untuk melindungi pembeli dari perusahaan yang barangnya terikat pada pembeli. Fungsi utama dari adanya merek adalah membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lainnya. Pemakaian Merek berfungsi juga sebagai:

1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
2. Alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut Mereknya;
3. Jaminan atas mutu barangnya, merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
4. Penunjuk asal barang/jasa dihasilkan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nanda Salsabilla Latukau, Teng Berlianty, dan Muchtar Anshary Hamif Labetubun, *Perlindungan Hukum Merek Produk Jus Pala di Negeri Morella Kecamatan Leihitu*, Vol. 1 No. 5, hlm. 415

<sup>26</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Merek*, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan>, dikutip pada Tanggal 05 Februari 2023.

Bagi masyarakat luas, pemilihan barang dan jasa yang memiliki merek sudah biasa dengan alasan bervariasi, sebagai contoh yaitu kualitas yang terpercaya maka dari itu fungsi merek semakin nyata adanya.

Suatu merek mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Berfungsi sebagai pembeda, yaitu untuk membedakan barang atau jasa satu dengan barang atau jasa lainnya.
2. Berfungsi sebagai jaminan reputasi, yaitu untuk simbol darimana asal produk tersebut, dan sebagai jaminan bahwa produk tersebut berkualitas.
3. Berfungsi sebagai promosi, yaitu merek yang digunakan sebagai alat promosi bagi produk yang dihasilkan..
4. Berfungsi sebagai rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yaitu merek dapat menjadi penunjang dari pertumbuhan penanaman modal baik dalam negeri ataupun asing.<sup>27</sup>

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.

---

<sup>27</sup> Zulkifli Makkawaru, Kamsilaniah, dan Almusawir, *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*, Sukabumi:Farha Pustaka, 2021, hlm 131-132.

Menurut O.K. Saidin<sup>28</sup> kelahiran hak merek seringkali diawali dengan temuan – temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta, dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri sebagai tanda pembeda. Sebuah benda yang bermerek memiliki daya tarik minat konsumen agar membeli dan atau memperdagangkannya kembali.

## 2. Merek Sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual

Karya-karya intelektual yang lahir dari kemampuan intelektual tersebut bisa berupa karya-karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, ilmu seni dan sastra. Untuk menghasilkan karya-karya tersebut biasanya pemilik akan membutuhkan tenaga, pikiran, bahkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan suatu karya yang baik bahkan dapat memberikan nilai ekonomis bagi pemiliknya. Oleh karena itu peranan Hak Kekayaan Intelektual sangat penting untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pemilik karya tersebut.<sup>29</sup>

Hak Kekayaan Intelektual lahir karena adanya Intelektualitas seseorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualitas manusia.<sup>30</sup> Hak Kekayaan Intelektual masuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian dari hukum yang mengatur masalah

---

<sup>28</sup>O.K. Saidin, *Aspek Hukum Dan Hak Kekayaan Intelektual*, Rajagrafindo Persada, 2010, Jakarta.

<sup>29</sup> Budi Santoso, 2009, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual Dan Audit Hak Kekayaan Intelektual Untuk Perusahaan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 4

<sup>30</sup> Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, 2019, Jakarta. hlm. 184

kebendaan. Hak kebendaan terdiri dari atas hak benda materil dan hak benda immateril. Yang dikemukakan dalam pasal 499 KUH Perdata adalah benda materil yang berbunyi "benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik". Sedangkan Hak adalah benda immaterial, Mengenai Hak Kekayaan Intelektual termasuk hak benda yang tidak berwujud atau immaterial diatur dalam pasal 503 KUHPerdata (Begerlijk wet Book) yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud dan benda tidak berwujud.<sup>31</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terpisah dari kepemilikan benda berwujud. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ialah kekayaan pribadi yang bisa dimiliki dan dialihkan termasuk dijual dan dilisensikan kepada orang lain. Dalam hal ini, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kekayaan pribadi seseorang dan dilindungi oleh Undang-undang.

Cabang dari HKI secara umum mengacu pada *TRIPs ( Trade Related Aspect of Intellectual Property Organization )*, beberapa elemen pokok perlindungan menurut *TRIPs* ada 7 ( tujuh ) cabang, antara lain :

1. hak cipta ( *copyrights and related rights* )
2. merek dagang ( *trade mark* )
3. indikasi geografis ( *geographical indicators* )
4. desain industri ( *industrial design* )
5. paten ( *patent* )

---

<sup>31</sup> Henry Firmansyah, op.cit, h. 6

6. desain tata letak sirkuit terpadu ( *design of integrated circuits* )
7. informasi tertutup ( *protection of undisclosed information* ).<sup>32</sup>

Sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak atas kekayaan intelektual lainnya maka hak merek juga merupakan bagian dari hak atas intelektual. Hak Merek merupakan salah satu bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam lingkup Hak Industri yang juga mendapat perlindungan hukum. Merek merupakan aset perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan dengan menggunakan merek yang dibuat menjadi barang atau jasa yang digunakan oleh masyarakat. Melalui merek, perusahaan dapat menjamin dan memberikan jaminan kualitas suatu produk barang atau jasa.<sup>33</sup>

Merek masuk didalam ruang lingkup dari Hak Kekayaan Intelektual, yaitu suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kreasi intelektual yang dapat berupa hak merek seperti halnya hak kebendaan lainnya, Hak Kekayaan Intelektual dapat beralih atau dialihkan dan dapat dipertahankan kepemilikannya oleh siapa pun.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI ( Hak Kekayaan Intelektual ) di Indonesia Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, (Malang.: UIN Maliki Press, 2013),Hlm. 3-4

<sup>33</sup> Ismail Rumadan, *Bad Faith's Criteria in the Famous Trademark Dispute Settlement That has an Element of Equality in Principle in the Court, Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 140. hlm. 1

<sup>34</sup> Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm.203.



## **B. Kepastian Hukum Pendaftaran Merek**

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>35</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm.158.

bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>36</sup> Kepastian hukum ialah sebuah jaminan hukum yang berisi keadilan. Kepastian hukum menginginkan terciptanya upaya pengaturan hukum didalam Undang-Undang yang diciptakan pihak yang memiliki wewenang, sehingga peraturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang bisa menjadi jaminan dari kepastian bahwa hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi.

## **2. Kepastian Hukum Pendaftaran Merek**

Hak atas merek dapat diberikan oleh Negara apabila pemilik merek tersebut mendaftarkan mereknya terlebih dahulu, pendaftaran merek adalah suatu keharusan jika seseorang menginginkan hak atas suatu merek menurut hukum yang berlaku. Bagi produsen yang mendaftarkan mereknya tentu saja akan merasa memiliki kepastian hukum atas hak merek yang telah didaftarkannya. Tanpa adanya pendaftaran, dengan otomatis negara tidak akan memberikan hak eksklusif suatu merek kepada pemilik merek tersebut.<sup>37</sup>

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sebagai negara yang bersumber dari hukum, yang berciri adanya kepastian hukum, maka wajarlah negara Indonesia juga

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 1991), Hlm. 134

<sup>37</sup> Asep Suryadi, *Pembatalan Merek Terdaftar Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Bagi Pemilik Merek*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 256

harus mengusahakan kepastian hukum untuk pendaftaran merek. Di Indonesia sendiri menganut sistem pendaftaran merek secara konstitutif yaitu didasarkan pada pendafataran pertama suatu merek. Maka dari itu badan hukum yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu merasa tidak khawatir atas tuntutan dari pihak lain yang ingin mengambil alih, karena dengan mendaftarkan mereknya maka merek tersebut telah dilindungi oleh Undang-Undang. Seperti yang tertera dalam pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hukum merek yang berlaku pada saat ini adalah bersumber dari ketentuan yang telah dipengaruhi oleh perkembangan dari perdagangan Internasional pada abad ke-20.<sup>38</sup>

## C. Perlindungan Hukum Pendaftaran Merek

### 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan Perlindungan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang resmi dan dianggap mengikat, yang dikuatkan oleh penguasa atau pemerintah.<sup>39</sup> Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,

---

<sup>38</sup> Ibid, hlm. 52

<sup>39</sup> Tim Hukumonline, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062>, diakses pada 11 Februari 2023.

yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>40</sup>

## 2. Perlindungan Hukum Merek

Merek menjadi salah satu bidang HKI yang dilindungi oleh hukum. Perlindungan merek yang ada di Indonesia merujuk pada beberapa hal dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis .

- a. Perlindungan preventif adalah perlindungan sebelum adanya tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum terhadap suatu merek. Hal ini bergantung kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Menurut Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menereangkan bahwa merek yang telah didaftarkan memiliki perlindungan hukum dengan jangka waktu selama 10 Tahun sejak tanggal penerimaan pertama kali, dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama.
- b. Perlindungan represif artinya perlindungan hukum pada merek jika ada tindak pidana merek atau melanggar hak atas merek. Perlindungan merek represif diberikakan jika sudah ada pelanggaran hak atas merek. Dalam situasi seperti ini

---

<sup>40</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987). hlm.29.

maka peran dari lembaga peradilan dan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan. Jika seseorang dan atau badan hukum menginginkan merek miliknya mempunyai perlindungan hukum berdasar pada hukum merek, maka seseorang atau badan hukum wajib mendaftarkan terlebih dahulu, karena pada saat ini Undang-Undang Merek menganut sistem konstitutif, yaitu bahwa suatu merek akan mendapatkan perlindungan jika telah didaftarkan terlebih dahulu.<sup>41</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Merek

Prinsip pendaftaran suatu merek yaitu untuk menjaga produk dan usaha seseorang, sedangkan merek dipakai sebagai promosi dari produk yang dihasilkan.

Jenis-jenis prinsip yang digunakan didalam pendaftaran merek yaitu :

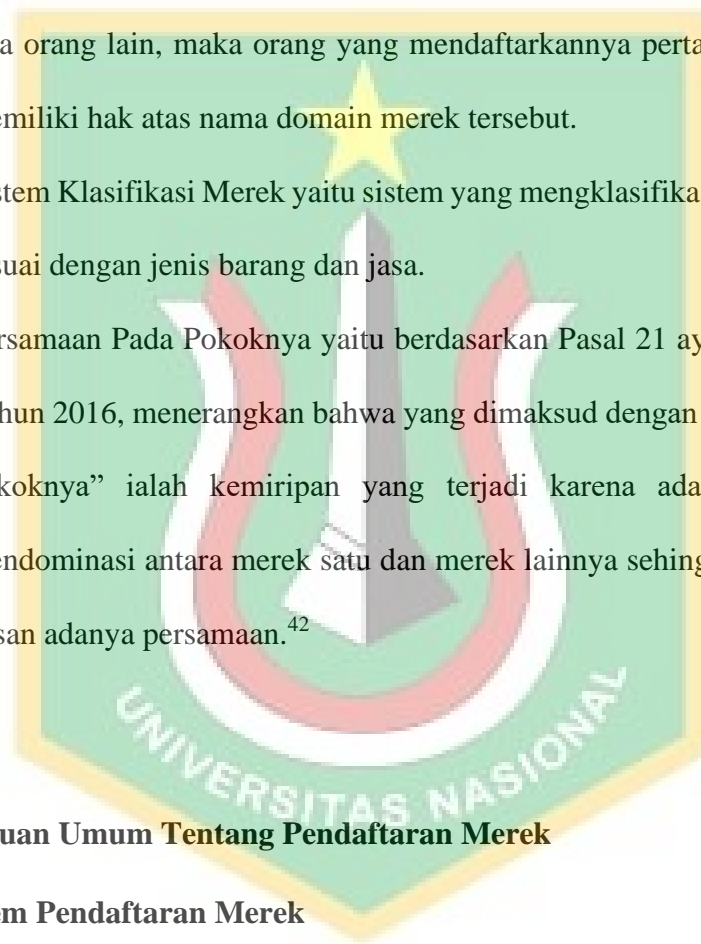
1. Sistem *first to file*, di Indonesia sendiri menganut sistem ini untuk pendaftaran suatu merek. Sistem *first to file* memiliki arti bahwa pendaftaran merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali memberikan pengajuan pendaftaran merek, serta negara tidak akan memberi izin kepada pihak lain yang ingin mengajukan merek yang memiliki kesamaan.
2. *Constitutive System* yaitu suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum bila telah terdaftar sejak tanggal pertama kali didaftarkan. Pendaftaran merek menciptakan hak eksklusif pada pemegang merek dalam

---

<sup>41</sup> Ibid, hlm. 55

jangka waktu perlindungan yaitu selama sepuluh (10) tahun, dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama.

3. Nama Domain ialah perolehan nama domain *first come first serve*. Mustahil bila satu nama perusahaan akan didaftarkan berulang kali. Jadi jikalau seseorang mendaftarkan nama domain dengan memakai merek dagang atau jasa orang lain, maka orang yang mendaftarkannya pertama kali lah yang memiliki hak atas nama domain merek tersebut.
4. Sistem Klasifikasi Merek yaitu sistem yang mengklasifikasikan kelas merek sesuai dengan jenis barang dan jasa.
5. Persamaan Pada Pokoknya yaitu berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Merek Tahun 2016, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan “Persamaan pada pokoknya” ialah kemiripan yang terjadi karena adanya unsur yang mendominasi antara merek satu dan merek lainnya sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan.<sup>42</sup>



## D. Ketentuan Umum Tentang Pendaftaran Merek

### 1. Sistem Pendaftaran Merek

Terdapat tiga ( 3 ) sistem pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif (*first to use*), sistem konstitutif (*first to file*) dan pendaftaran merek dengan Hak Prioritas.

---

<sup>42</sup> Tim Legalku, Prinsip-Pinsip Dalam Pendaftaran Merek, <https://www.legalku.com/prinsip-prinsip-dalam-pendaftaran-merek/#!>, dikutip pada Tanggal 11 Februari 2023.

### a. Pendaftaran Merek dengan Sistem Deklaratif

Pendaftaran merek sistem deklaratif (*first to use*) digunakan untuk memberikan tanda bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang dapat memberikan bukti sebaliknya. Dalam sistem pendaftaran deklaratif pendaftaran merek bukan suatu kewajiban, maka tidak adanya kewajiban hukum untuk mendaftarkan merek. Pendaftaran merek memiliki tujuan pembuktian, bahwasannya yang mendaftarkan merek ialah yang menggunakan merek pertama kali sehingga bisa dikatakan pengguna pertama yang memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Untuk membuktikan bahwa siapa yang menggunakan merek pertama kali bisa dengan faktor-faktor yang dikirim pabrik kepedagang yang mencantumkan merek barang yang dijual.

Pendaftaran dalam sistem deklaratif berguna untuk memberi kemudahan dalam pembuktian, yang berarti adanya surat keterangan pendaftaran, agar tidak sulit untuk pembuktian apabila ada pihak lainnya yang mencoba mengakui sebagai pemilik merek tersebut. Pendaftaran dengan sistem ini tidak lagi dipakai di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berlaku.<sup>43</sup>

### b. Pendaftaran Merek dengan Sistem Konstitutif

Beda dari sistem deklaratif (*first to use*) pada sistem konstitutif (*first to file*) suatu pendaftaran merek baru akan mendapatkan hak jika sudah didaftarkan oleh si pemegang hak merek tersebut. Karena itu pada sistem ini pendaftaran merupakan

---

<sup>43</sup> Ibid hlm. 74-75

hal yang wajib.<sup>44</sup> Pada sistem Konstitutif (*first to file*), hak merek didapat dengan pendaftaran yang berarti hak eksklusif suatu merek dapat diberi sebab ada pendaftaran (*requerid by registration*). Pendaftaran adalah hal yang wajib supaya bisa mendapatkan hak atas merek. Tanpa adanya suatu pendaftaran, negara tidak bisa memberikan hak atas merek kepada orang yang memiliki merek tersebut.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sejak Undang-Undang No. 19 Tahun 1992. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “ Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal “<sup>45</sup> maka permohonan pendaftaran merek bisa menjadi lebih teratur, pemeriksaan merek dilakukan tidak hanya berdasar pada lengkapnya persyaratan formal saja, tapi juga pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif dimaksudkan sebagai penentu boleh tidaknya merek yang ingin dimohonkan pendaftarannya dalam daftar umum merek. Pemeriksaan ini dilakukan dengan jangka waktu 9 (sembilan) bulan. Apabila hasil dari pemeriksaan tersebut ditolak, maka dengan persetujuan Direktorat Merek dinyatakan tidak dapat didaftarkan dengan alasan beritikad tidak baik.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Renuy N.S. Koloay, *Fungsi Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Menjamin Kepastian Hukum Bagi Pemegang Hak Eksklusif Atas Merek*, Vol. 19, hlm. 92.

<sup>45</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

<sup>46</sup> Ibid hlm. 77



### c. Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Dengan telah diadopsinya *Paris Convention* dengan salah satu tujuannya yaitu bagi pemohon akan memperoleh hak mengajukan permohonan untuk pendaftaran bagi Negara yang telah tergabung didalam Konvensi tersebut, hal ini sangat memungkinkan bagi pemohon untuk mendapatkan pengakuan jika tanggal penerimaan di Negara yang dituju yang merupakan salah satu anggota dari konvensi Paris tersebut. Hak priotas dapat dimohonkan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan dihitung sejak tanggal pertama penerimaan permohonan pendaftaran merek di Negara yang menjadi anggota Konvensi Paris. Bukti permohonan dengan sistem hak prioritas ini berupa surat permohonan pendaftaran dengan adanya tanda bahwa penerimaan permohonan telah diartikan dengan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang telah disumpah. Jika terdapat kekurangan dari persyaratan yang telah ditetapkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah selesai pengajuan dengan sistem ini, maka pendaftaran merek tersebut akan tetap diproses dengan tidak memakai hak priotas lagi.<sup>47</sup>

## 2. Pendaftaran Merek Menurut Konvensi Internasional

Indonesia sendiri telah melakukan bermacam-macam upaya serta langkah-langkah untuk penyempurnaan terhadap aturan di bidang HKI. Hal itu untuk meningkatkan pengaturan HKI sesuai prinsip dan ketentuan yang ada dipersetujuan *TRIPs/WTO*. Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan untuk meratifikasi konvensi atau traktat

---

<sup>47</sup> Ibid hlm. 79

internasional diruang lingkup HKI pada tanggal 7 Mei 1997. Indonesia juga telah melakukan upaya ratifikasi *Trademark Law Treaty* yang bertujuan untuk menyederhanakan proses maupun prosedur untuk pendaftaran merek.<sup>48</sup> Berikut perjanjian dan konvensi internasional dalam hal pendaftaran merek.

#### **a. Madrid Agreement**

*Madrid Agreement* dibuat pada 14 April 1891, dengan tujuan untuk memudahkan cara pendaftaran merek dibagian-bagian wilayah negara *Uni Paris*, untuk terhindar dari pemberitahuan asal barang secara palsu (*Madrid Agreement Concerning the Repression of False Indications of Origin*), pendaftaran internasional terhadap merek Biro Internasional di Bern, dengan pengertian bahwa merek-merek tersebut terlebih dulu harus menjadi merek nasional di negara asal. Merek yang sudah ada dalam daftar pada Biro Internasional di Berne lebih dikenal dengan dengan sebutan merek internasional (*Madrid Agreement Concerning the Repression of False Indications of Origin*). Didalam *Madrid Agreement* ketentuan dalam pasal 1,2 dan 3, yang berkaitan dengan hak merek dagang melalui pendaftaran merek dagang internasional, yang berdasar pada pendaftaran merek dari negara asal.<sup>49</sup> Berikut naskah asli dari pasal 1,2 dan 3dari *Madrid Agreement* :

<sup>48</sup> Rancangan Revisi UU No. 15 Tahun 2001 (RRUUM)

<sup>49</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003) , hlm. 162

## Article 1

### *Membership in the Madrid Union*

*“The States party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting States”), even where they are not party to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks as revised at Stockholm in 1967 and as amended in 1979 (hereinafter referred to as “the Madrid (Stockholm) Agreement”), and the organizations referred to in Article 14(1)(b) which are party to this Protocol (hereinafter referred to as “the Contracting Organizations”) shall be members of the same Union of which countries party to the Madrid (Stockholm) Agreement are members. Any reference in this Protocol to “Contracting Parties” shall be construed as a reference to both Contracting States and Contracting Organizations.”*

“Negara-negara pada Protokol ini (selanjutnya disebut sebagai “Negara Pihak”), meskipun mereka bukan merupakan pihak pada Persetujuan Madrid tentang Pendaftaran Merek Internasional sebagaimana direvisi di Stockholm pada tahun 1967 dan sebagaimana telah diamandemen pada tahun 1979 (selanjutnya disebut sebagai “Persetujuan Madrid (Stockholm)”), dan organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14(1)(b) yang merupakan pihak pada Protokol ini (selanjutnya disebut sebagai “Organisasi Pihak”) harus menjadi anggota dari Perserikatan yang sama yang mana negara-negara pihak pada Persetujuan Madrid (Stockholm) menjadi anggotanya. Setiap referensi dalam Protokol ini untuk “Pihak

Peserta" harus ditafsirkan sebagai referensi untuk Negara Peserta dan Organisasi Peserta.”

## *Article 2*

### *Securing Protection through International Registration*

*“Where an application for the registration of a mark has been filed with the Office of a Contracting Party, or where a mark has been registered in the register of the Office of a Contracting Party, the person in whose name that application (hereinafter referred to as "the basic application") or that registration (hereinafter referred to as "the basic registration") stands may, subject to the provisions of this Protocol, secure protection for his mark in the territory of the Contracting Parties, by obtaining the registration of that mark in the register of the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (hereinafter referred to as "the international registration," "the International Register," the International Bureau" and "The Organization." respectively), provided that.”*

“Apabila suatu permohonan pendaftaran merek telah diajukan kepada Kantor Pihak pada Pihak pada Persetujuan, atau apabila suatu merek telah didaftarkan dalam daftar Kantor Pihak pada Persetujuan, orang yang atas namanya diajukan permohonan tersebut (selanjutnya disebut sebagai "permohonan dasar") atau pendaftaran tersebut (selanjutnya disebut sebagai "pendaftaran dasar") dapat tunduk pada ketentuan-ketentuan Protokol ini, dapat memperoleh perlindungan untuk mereknya di wilayah Pihak pada

Pihak, dengan memperoleh pendaftaran merek tersebut dalam daftar Biro Internasional Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (selanjutnya disebut sebagai "pendaftaran internasional," "Daftar Internasional," Biro Internasional," dan "Organisasi. " masing-masing), dengan ketentuan bahwa.



**Article 3**

***International Application***

*“Every international application under this Protocol shall be presented on the forth prescribed by the Regulations. The Office of origin shall certify that the particulars appearing in the international application correspond to the particulars appearing, at the time of the certification, in the basic application or basic registration, as the case may be. Furthermore, the said Office shall indicate.”<sup>50</sup>*

“Setiap permohonan internasional berdasarkan Protokol ini harus disampaikan dengan cara yang ditentukan oleh Peraturan. Kantor asal wajib menyatakan bahwa keterangan yang muncul dalam permohonan internasional sesuai dengan keterangan yang muncul, pada saat sertifikasi,

---

<sup>50</sup> Akses Protokol Perjanjian Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional (Disahkan di Madrid pada tanggal 27 Juni 1989 sebagai mana diubah pada tanggal 3 Oktober 2006 dan Tanggal 12 November 2007)

dalam permohonan dasar atau pendaftaran dasar, tergantung pada kasusnya. Selanjutnya, Kantor tersebut harus menunjukkan”

Ketentuan yang mengatur mengenai pendaftaran merek secara internasional diatur dalam Madrid Agreement. Dalam persetujuan tersebut dinyatakan:

1. *The system of international registration of marks is governed by two treaties: the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, which dates from 1891, and the Protocol Relating to the Madrid Agreement, which was adopted in 1989, entered into force on December 1, 1995, and came into operation on April 1, 1996. Common Regulations under the Agreement and Protocol also came into force on that date. The system is administered by the International Bureau of WIPO, which maintains the International Register and publishes the WIPO Gazette of International Marks.*

“Sistem pendaftaran merek internasional diatur oleh dua perjanjian: Perjanjian Madrid tentang Pendaftaran Merek Internasional, yang berasal dari tahun 1891, dan Protokol yang Berkaitan dengan Perjanjian Madrid, yang diadopsi pada tahun 1989, mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1995, dan mulai berlaku pada tanggal 1 April 1996. Peraturan Umum di bawah Perjanjian dan Protokol juga mulai berlaku pada tanggal tersebut. Sistem ini dikelola oleh Biro

Internasional WIPO, yang mengelola Daftar Internasional dan menerbitkan WIPO Gazette of International Marks.”

2. *Any State which is a party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property may become a party to the Agreement or the*

*Protocol or both. In addition, an intergovernmental organization may become a party to the Protocol (but not the Agreement) where the following conditions are fulfilled: at least one of the Member States of the organization is a party to the Paris Convention and the organization maintains a regional office for the purposes of registering marks with effect in the territory of the organization.*

“Setiap Negara yang merupakan pihak dari Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dapat menjadi pihak dari Perjanjian atau Protokol atau keduanya. Selain itu, sebuah organisasi antarpemerintah dapat menjadi pihak dalam Protokol (tetapi bukan Perjanjian) di mana persyaratan berikut dipenuhi: setidaknya salah satu Negara Anggota organisasi tersebut adalah pihak dalam Konvensi Paris dan organisasi tersebut memiliki kantor regional untuk tujuan mendaftarkan merek yang berlaku di wilayah organisasi tersebut.”

3. *States party to the Agreement and/or the Protocol and organizations party to the Protocol are referred to collectively as Contracting Parties. A list of the Contracting Parties is given on a separate sheet. Together, they constitute the Madrid Union, which is a Special Union under Article 19 of the Paris Convention.*

“Negara-negara peserta Perjanjian dan/atau Protokol dan organisasi-organisasi peserta Protokol secara kolektif disebut sebagai Pihak Peserta. Daftar Para Pihak diberikan pada lembar terpisah. Bersamaan, mereka membentuk Madrid Union, yang merupakan Uni Khusus berdasarkan Pasal 19 Konvensi Paris.”

4. *Every member of the Madrid Union (is a member of its Assembly. Among the most important tasks of the Assembly are the adoption of the program and budget of the Union and the adoption and modification of the implementing regulations, including the fixing of fees connected with the use of the Madrid system.*

“Setiap anggota dari Madrid Union (adalah anggota dari Majelisnya. Di antara tugas-tugas terpenting dari Majelis adalah pengesahan program dan anggaran dari Union dan pengesahan serta modifikasi peraturan-peraturan pelaksanaan, termasuk penetapan biaya-biaya yang berhubungan dengan penggunaan sistem Madrid.”



Protokol Madrid lebih fleksibel dan menarik, sebagian karena memungkinkan pengajuan permohonan merek internasional didasarkan pada permohonan dasar atau pendaftaran dasar. Demikian pula, dalam hal bahasa, Protokol Madrid menawarkan pilihan kepada negara anggotanya untuk memilih bahasa yang digunakan dalam aplikasi pendaftaran merek internasional, yaitu Inggris, Prancis atau Spanyol. Kemudian ketika menentukan jumlah biaya merek dagang internasional negara tujuan menurut Protokol Madrid (biaya tambahan), jumlah permintaan (biaya tambahan) yang ditentukan oleh Kantor Internasional WIPO juga diperhitungkan. ke biaya dasar), setiap negara anggota dapat menentukan jumlah biaya pendaftaran (biaya individu) yang dibebankan ke negara tersebut, jika tidak melebihi jumlah biaya pendaftaran merek nasional yang berlaku di negara tersebut. Untuk batas waktu pendaftaran substantif.

Negara-negara peserta Protokol Madrid dapat memilih apakah 12 bulan atau 18 bulan. Sebagian besar negara anggota memilih 18 bulan sebagai tenggat waktu untuk pemeriksaan substantif atas aplikasi merek dagang yang menargetkan negara mereka. Tenggat waktu ini dapat diperpanjang jika merek dagang internasional ditentang. Hal ini sejalan dengan prinsip utama Protokol Madrid yaitu “sederhana, sederhana dan cepat”. Untuk fleksibilitas dan kemudahan ini, banyak negara menjadi anggota Protokol Madrid. Sampai saat ini, 92 negara telah bergabung dengan Protokol Madrid.<sup>51</sup>

---

Kelebihan yang diperoleh jika pendaftaran merek internasional dengan cara *protokol madrid* ialah:

1. Kepraktisan
2. Dana yang dikeluarkan menjadi lebih irit. Hal itu disebabkan karena biaya pendaftaran dan biaya perpanjangan hanya dilakukan sekali saja.
3. Menghemat waktu yang digunakan. Hal itu disebabkan karena pada saat pendaftaran pertama kali ke IB di WIPO, dengan otomatis akan berlaku di seluruh negara yang menjadi anggota *Protokol Madrid*.
4. Perlindungan yang luas bagi negara yang baru bergabung didalam keanggotaan *Protokol Madrid*.
5. Jangka waktu untuk pemeriksaan yang panjang yaitu 18 bulan, jadi memberikan waktu yang panjang bagi kantor pendaftaran disetiap negara.
6. *Database* merek terdaftar yang tersimpan di *Madrid System*.<sup>52</sup>

Persyaratan formalitas pengajuan permohonan merek internasional melalui protokol madrid yaitu :

1. MM2
2. Bukti Pengajuan Merek di Indonesia

---

<sup>51</sup> Akses Protokol Perjanjian Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional ( Disahkan di Madrid pada tanggal 27 Juni 1989 sebagai mana diubah pada tanggal 3 Oktober 2006 dan Tanggal 12 November 2007)

<sup>52</sup> Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktort Jendral Kekayaan Intelektual, *Merek Dan Indikasi Geografis Tentang Pendaftaran Permohonan Merek Dan Indikasi Geografis Serta Pelindungannya* ( Jakarta : 2020 ), hlm. 62

3. Surat Kuasa (bila mengajukan melalui Konsultan Kekayaan Intelektual Terdaftar).

**b. Paris Convention**

Dalam *Paris Convention* alur pendaftaran merek dilaksanakan oleh pihak pihak dari negara luar yang harus diterima dengan baik sama seperti warga negara sendiri dan tidak adanya pembeda bagi pihak yang akan mendaftarkan mereknya. Dalam konvensi Paris hal yang diperlukan dalam pendaftaran merek selain dari aturan yang telah dibuat dalam Konvensi tersebut juga mengharuskan bagi setiap anggota untuk menciptakan patokan tersendiri yang berkaitan dengan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pihak yang akan mendaftarkan mereknya.

**Article 6**

***[Marks: Conditions of Registration; Independence of Protection of Same Mark in Different Countries]***

*(1) The conditions for the filing and registration of trademarks shall be determined in each country of the Union by its domestic legislation.*

(Persyaratan untuk pengajuan dan pendaftaran merek dagang akan ditentukan di setiap negara Uni oleh undang-undang domestiknya.)

*(2) However, an application for the registration of a mark filed by a national of a country of the Union in any country of the Union may not be refused, nor may a registration be invalidated, on the ground that filing, registration, or renewal, has not been effected in the country of origin.*

(Namun, permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh warga negara suatu negara Perserikatan di negara mana pun di Perserikatan tidak boleh ditolak, dan pendaftaran juga tidak boleh dibatalkan, dengan alasan bahwa pengajuan, pendaftaran, atau pembaruan, belum dilakukan di negara asal.)

*(3) A mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin.<sup>53</sup>*

(Merek yang didaftarkan secara sah di suatu negara Perserikatan akan dianggap independen dari merek yang didaftarkan di negara Perserikatan lainnya, termasuk negara asal).

Menurut Konvensi Paris hak atas merek dapat hilang jika merek tidak dipakai dalam jangka waktu tertentu oleh pemilik pertama, hal ini dapat digunakan untuk pendaftar lainnya yang ingin mendaftarkan merek yang sama. Maka dari itu

---

<sup>53</sup> Indonesia, KEPPRES No. 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan KEPPRES No. 24 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*

kantor pendaftaran merek harus mengetahui alasan dibalik tidak dipakainya merek tersebut.

### 3. Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Indonesia telah melakukan berbagai perubahan dan penyempurnaan untuk peraturan perundang-undangan yaitu dengan diundangkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah mencabut dan tidak memberlakukan lagi Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 serta Undang-Undang No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek.<sup>54</sup> Sejak Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diundangkan sistem pendaftaran yang berlaku di Indonesia telah terjadi perubahan yang signifikan, perubahan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah berpihak kepada negaa Indonesia. Undang-Undang Merek telah menambah sebagian peraturan baru yang sebelumnya tidak pernah diatur, sebagai contoh ialah sistem pendaftaran merek internasional yang bersumber pada *Protokol Madrid*.<sup>55</sup>

Adapun bidang yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ini mencakup merek dagang dan merek jasa, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Undang-Undang Merek juga mengatur tentang pendaftaran merek kolektif yang telah diatur pada UU Merek sebelumnya.

---

<sup>54</sup> Fitri Ida Laela, *Analisis Kepastian Hukum Merek Terkenal Terdaftar Terhadap Sengketa Gugatan Pembatalan Merek*, Vol. 7 No. 2

<sup>55</sup> Ibid hlm. 62

Ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur dalam UU Merek Tahun 2016 ini ialah perluasan bidang perlindungan merek yang meliputi merek tradisional dan nontradisional.<sup>56</sup>

Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek mengatakan bahwa “Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.”<sup>57</sup> Selanjutnya proses permohonan pendaftaran merek dijelaskan dalam pasal (4) Ayat 2 UU Merek Tahun 2016 yaitu :

Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
- f. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid hlm. 63

<sup>57</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Pasal 4

<sup>58</sup> Indonesia, Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis Ps. 4 Aya (2)

Untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek harus menyertakan tanda tangan dari pemohon dan atau pemegang kuasanya dengan melampirkan label merek, bukti dari pembayaran biaya pendaftaran dan harus menyertakan surat pernyataan kepemilikan merek yang ingin didaftarkan oleh pemohon bahwa merek tersebut benar milik pemohon. Untuk biaya pendaftaran dibedakan dari jenis dan kelas barang yang ingin didaftarkan. Untuk permohonan pendaftaran yang terdiri dari beberapa pemohon akan dicantumkan seluruh nama pemohon, walaupun memiliki beberapa pemohon tetapi hanya satu alamat yang digunakan untuk alamat permohonan pendaftaran merek tersebut penjelasan mengenai peraturan permohonan pendaftaran merek untuk beberapa orang pemohon dapat dilihat pada Pasal 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **E. Implementasi Pendaftaran Merek di Dirjen Kekayaan Intelektual**

### **1. Syarat – Syarat Pendaftaran Merek**

Perlindungan bagi merek dilakukan dengan cara pendaftaran. Bagi yang mendaftarkan mereknya otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum. Syarat untuk pendaftaran merek seperti yang telah ditentukan dalam UU Merek Tahun 2016 tentang peraturan pendaftaran merek. Pasal 13 UU Merek 2016 menyatakan bahwa tanggal penerimaan permohonan akan diberi jika permohonan itu telah memenuhi syarat minimum berupa formulir permohonan yang sudah diisi dengan

melampirkan label merek dan bukti telah melakukan pembayaran untuk biaya permohonan.<sup>59</sup>

Permohonan untuk pendaftaran merek wajib diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang akan ditujukan kepada Ditjen Kekayaan Intelektual. Pengajuan pendaftaran merek dilakukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik ataupun non-elektronik dan menggunakan bahasa Indonesia. Surat permohonan pendaftaran biasanya berbentuk formulir standar (*standar form*) yang melampirkan hal-hal berikut:<sup>60</sup>

1. Tanggal, bulan, dan tahun;
2. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa;
3. Nama lengkap kewarganegaraan dan alamat pemilik merek;
4. Alamat yang dipilih di Indonesia, apabila pemilik merek bertempat diluar negeri;
5. Warna-warna apabila merek yang diajukan pendaftaran menggunakan unsur-unsur warna;
6. Kelas serta jenis barang atau jasa merek yang diajukan pendaftarannya;
7. Nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permintaan diajukan dengan hak prioritas;
8. Tanda tangan pemohon dan kuasanya;
9. Pengajuan melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran.

---

<sup>59</sup> Ibid hlm.65

<sup>60</sup> Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 4



Pengajuan pendaftaran merek dapat diajukan oleh:<sup>61</sup>

- a. Perorangan
- b. Beberapa Orang
- c. Badan Hukum
- d. Kuasa

Jika permohonan yang diajukan oleh beberapa orang maka dapat melampirkan sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Formulir pendaftaran diisi dengan nama seluruh orang yang memiliki hak merek tersebut;
2. Memilih satu alamat dari orang yang mengajukan pendaftaran merek;
3. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh seorang yang mendapat persetujuan tertulis dari semua orang.

Jikalau pengajuan permohonan dilakukan oleh badan hukum maka :<sup>63</sup>

1. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili badan hukum yang bersangkutan;
2. Memilih alamat badan hukum yang bersangkutan.

---

<sup>61</sup> Ibid hlm. 65-66

<sup>62</sup> Ibid hlm 66

<sup>63</sup> Ibid

Jika pengajuan permohonan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Kuasa, maka harus menyertakan hal sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh kuasa.
2. Pemilihan alamat kuasa pada yang bersangkutan.

Selain formulir standar yang diisi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengajuan pendaftaran merek wajib melampirkan dokumen sebagai berikut :<sup>65</sup>

1. Surat leterangan kepemilikan merek dan tanda tangan diatas materai yang menerangkan bahwa merek yang diajukan adalah miliknya sendiri.
2. 24 (dua puluh empat) helai e-tiketmerek yang dengan ukuran 7 cm × 7 cm.
3. Untuk e-tiket dalam pendaftaran merek yang menggunakan bahasa asing atau menggunakan bahasa latin maka harus diberi terjemahan dalam bahasa Indonesia.
4. Tambahan berita negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinannya yang telah dilegalisasi oleh Notaris, jika pemilik merek adalh badan hukum.
5. Melampirkan surat kuasa jika pemohon mendaftarkan mereknya melalui kuasa.
6. Pembayaran keseluruhan biaya untuk permohonan pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri.

Pemohonan akan memperoleh tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran lebih dahulu. Pemohon akan memperoleh nomro pendaftaran dan tanggal penerimaan

---

<sup>64</sup> Ibid

<sup>65</sup> Ibid

jika telah memenuhi persyaratan minimum sesuai yang telah diatur didalam peraturan Perundang-undangan. Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Merek Tahun 2016 telah mengatur tentang persyaratan minimum agar mendapatkan tanggal dan nomor penerimaan.

## 2. Prosedur Pendaftaran Merek

Di era digital ini sangat memudahkan pemohon untuk mendaftarkan mereknya secara mandiri yaitu melalui website resmi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dapat diakses melalui *www.merek.dgip.go.id* pemohon dapat mengajukan pendaftaran merek secara online. Kemudahan tersebut ialah salah satu upaya DJKI untuk memberikan suatu pelayanan yang berkualitas kepada khalayak luas.

Prosedur dalam pendaftaran merek dengan cara online di laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di *merek.dgip.go.id* yaitu:

1. Registrasi akun di laman di *merek.dgip.go.id*;
2. Klik tanda tambah (+) untuk membuat permohonan baru;
3. Pesan kode billing dengan mengisi tipe, jenis dan pilihan kelas;
4. lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi SIMPAKI, biaya yang diperlukan untuk permohonan pendaftaran merek ialah sebesar Rp.1.800.000/kelas untuk umum dan Rp. 500.000/kelas untuk UMK;
5. Isi seluruh formulir yang tersedia;
6. Unggah data pendukung yang dibutuhkan;

7. Jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai;<sup>66</sup>

Untuk mendapatkan kode billing maka langkah-langkah yang harus dilakukan ialah:

1. Pilih “merek dan indikasi geografis” pada jenis pelayanan;
2. Pilih “Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh”;
3. Pilih “usaha mikro dan usaha kecil” atau “umum”;
4. Pilih “secara elektronik (online)” ;
5. Masukkan data pemohonan dan data permohonan (nama, alamat lengkap, e-mail dan nomor ponsel, dll);
6. Lakukan pembayaran PNBPN melalui *ATM/internet banking/m-banking*.

### **3. Pengumuman Penerimaan dan Penolakan Pendaftaran Merek**

Masa pengumuman ialah suatu periode yang penting bagi pihak-pihak yang merasakan hak yang sudah diberikan negara, yang memiliki potensi untuk dilanggar dan atau dirugikan melalui pengajuan permohonan merek yang sedang dilaksanakan oleh pihak lain.<sup>67</sup> Pengumuman pengajuan pendaftaran dalam Berita Resmi Merek yang dilakukan selama 2 (dua) bulan yang diterbitkan secara berkala melalui sarana elektronik dan non-elektronik.

---

<sup>66</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Merek (proses pendaftaran merek)*, <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur> dikutip pada tanggal 20 Februari 2023.

<sup>67</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, *Agenda*,

Pengumuman merek dilaksanakan supaya masyarakat dapat mengontrol permohonan merek tersebut apakah diajukan dengan itikad baik ataupun diajukan dengan itikad tidak baik, serta yang memiliki persamaan maupun yang tidak terhadap merek yang telah terdaftar terlebih dahulu. Dalam jangka waktu pengumuman pengajuan merek sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU Merek Tahun 2016 setiap pihak bisa mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas permohonan yang bersangkutan dan dikenai biaya.

Selain merek tidak dapat didaftarkan, permohonan merek juga dapat ditolak dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Merek Tahun 2016 yaitu:

1. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
2. Menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
3. Merupakan tiruan atas nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

4. Merupakan tiruan dari tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis pihak yang berwenang.
5. Diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

Pengajuan pendaftaran merek yang telah didaftarkan tetapi ditolak oleh karena memiliki kesamaan dengan nama merek pihak lain, maka dapat mengajukan permohonan banding dengan menguraikan secara lengkap atas keberatan serta alasan terhadap penolakan Pengajuan pendaftaran.<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> David Christian, *Pendaftaran Merek Ditolak, Tempuh Langkah Hukum Ini*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pendaftaran-merek-ditolak-tempuh-langkah-hukum-ini-lt6319c2f3e43f4> diakses pada 20 Februari 2023