

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS MEREK

A. Pengertian merek

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian merek sebagai tanda yang digunakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya. *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) memberikan penjelasan mengenai merek sebagai suatu tanda yang dapat membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya. Tanda dimaksud dapat berupa kata, huruf, angka, gambar, foto, bentuk, warna, jenis logo, label atau jasa.²¹

Pasal 1 ayat 1 UU merek dan Indikasi Geografis memberikan pengertian sebagai berikut:²²

- a. 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.

²¹ Ismail Rumadan, *Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Terkait Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*, (Jakarta, Universitas Nasional, 2020), hal 9

²² Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, op. cit.*, pasal 1 ayat 1

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

Hak atas merek diperoleh setelah pendaftaran merek, hak atas merek merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Menurut Prof. K. Spekardono, “Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asal barang atau untuk memastikan kualitas barang tersebut dibandingkan dengan barang serupa yang diproduksi atau diperdagangkan oleh orang atau badan-badan perusahaan lain”

Dari suatu produk barang dan jasa yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, berfungsi sebagai pembeda

dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis. Tanda tertentu disini merupakan tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, sering disebut merek. Bentuknya bisa berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.²³

Jadi merek atau merek dagang merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut sebagai identitas produk (meliputi ruang lingkup, atribut, kualitas, dan penggunaan) untuk konsumen yang memiliki daya pembeda, yaitu membedakan sebuah produk barang atau jasa yang dihasilkan pihak yang satu dengan pihak yang lain (competitor) dengan kriteria yang ada di dalamnya. Merek tersebut bertahap menjadi asset perusahaan dan merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang.

Jenis-jenis merek Menurut Rahmi Jened, merek (*trademark*) adalah tanda daya pembeda yang digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Untuk itu merek harus memiliki element; a) tanda dengan daya pembeda; b) tanda tersebut harus digunakan; c) untuk perdagangan barang atau jasa.²⁴

Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yang dikenal di masyarakat, antara lain:

²³ Instan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nur Jihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2000), hal. 85

²⁴ Rahmi Jened, *Hukum Merk Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 6.

1. Merek Biasa (*Normal Marks*) Disebut juga sebagai normal marks yang termasuk dalam merek normal adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi, masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitasnya rendah. Merek ini dianggap tidak menarik untuk membawa suasana keakraban dan kekuatan mitos (*mysical power*) yang sugestif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk lapisan pasar dan pengguna.
2. Merek Terkenal (*Well Known Mark*) Merek terkenal biasanya disebut sebagai well known mark. Merek jenis ini memiliki reputasi yang baik karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek semacam itu memiliki karisma yang luar biasa dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada dibawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*famous mark*).
3. Merek Termashyur (*Famous Mark*) Tingkat merek tertinggi adalah merek termahsyur. Dalam hal ini tingkat termahsyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek aristokrat dunia. Derajat merek termahsyur lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga segala jenis barang apa saja yang berada dibawahnya merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Karena definisi ini

bagi mereka yang mencoba sangat besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih dari merek terkenal.

Pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis menjelaskan hak merk yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merk yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Merek terkenal yaitu merek yang telah dikenal oleh masyarakat luas, mempunyai reputasi yang tinggi karena promosi yang besar-besaran. Telah dikenal luas oleh masyarakat maksudnya produk dari suatu merek telah menembus batas-batas nasional dan regional sehingga merek tersebut sudah berwawasan globalisasi dan dapat disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas dunia.

Kriteria merek terkenal diatur peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek dalam pasal 18 yaitu:

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
- b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. jangka waktu penggunaan Merek;
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;
- h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- i. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Menurut Yahya Harapan hak eksklusif yang terkandung dalam hak merek, antara lain sebagai berikut:

- a. Menciptakan hak tunggal (*sole or single right*), yaitu dalam hal ini negara memberikan haknya sendiri kepada pemilik merek, di mana hak terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur tangan dan intervensi pihak lain;

b. Mewujudkan hak monopolistis (*monopoly right*), artinya hak monopoli melarang setiap orang meniru, memakai dan menggunakan mereknya dalam perdagangan barang atau jasa tanpa izin pemilik merek;

Memberi hak paling unggul (*superior right*), artinya dengan memegang hak khusus atas merek akan mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.²⁵

Mengenai hak eksklusif dapat disimpulkan bahwa hak eksklusif adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum untuk jangka waktu tertentu, dimana dengan adanya hak eksklusif dari pemilik merek, maka ia dapat memanfaatkan sendiri merek miliknya dan pihak lain tidak dapat diperbolehkan menggunakan merek tersebut hanya dengan izin dari pemilik merek.²⁶

Cara perolehan hak merek sebagaimana diatur pada pasal 4 undang-undang merek nomor 20 tahun 2016, diberikan atas permohonan pendaftaran terhadap merek tersebut. Di Indonesia ada 2 (dua) macam sistem deklaratif dan sistem konstitutif (*atributif*). Kedua sistem pendaftaran merek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Deklaratif

Sistem pendaftaran deklaratif adalah suatu sistem dimana pemakai pertama merek yang bersangkutan mendapat perlindungan hukum. Sistem pendaftaran deklaratif pada Undang-Undang nomor 21 Tahun 1961 dapat

²⁵ Ismail Rumadan, *Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Terkait Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Universitas Nasional, 2020), hal 47

²⁶ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2003) hal.

diketahui dari ketentuan Pasal 2 yang berbunyi: “(1) Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia”.²⁷

Dalam pendaftaran merek yang sistem deklaratif, pendaftaran itu sendiri bukanlah suatu keharusan. Artinya pemilik yang menggunakan merek untuk pertama kali dapat memperoleh perlindungan hukum walaupun tanpa pendaftaran.

Sistem deklaratif lebih berfungsi untuk memudahkan pembuktian, yaitu dengan adanya surat memperoleh surat pendaftaran maka akan mudah dibuktikan apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik merek yang bersangkutan, tentu saja hal ini berlaku selama pihak lain tidak dapat membuktikannya sebagai pemakai pertama kali merek yang didaftarkan tersebut. Pendaftaran hanya dianggap memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa pendaftar adalah si pemakai pertama, oleh karena itu orang yang berhak atas merek yang bersangkutan. Namun, jika orang lain dapat membuktikan bahwa orang tersebut menggunakan hak terlebih dahulu, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan Pendaftaran hanya dianggap memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama, yaitu orang yang berhak atas merek

²⁷ Ismail Rumadan, *Loc. Cit.*

yang bersangkutan. Tetapi apabila orang lain dapat membuktikan bahwa orang yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan.

b. Sistem konstitutif

Sistem konstitutif yaitu bahwa pendaftaran yang menciptakan hak atas merek. Orang pertama yang pertama mendaftarkan adalah yang berhak atas merek tersebut dan memiliki hak untuk menggunakan merek tersebut secara eksklusif. Tanpa pendaftaran tidak ada hak merek dagang. Ini yang membawa kepastian hukum.

Pada sistem konstitutif (*first to file*), hak atas merek diperoleh dengan cara pendaftaran yaitu hak eksklusif atas merek diberikan melalui pendaftaran (*requerid by registration*). Dalam sistem konstitutif pendaftaran merek mutlak dilakukan sehingga merek yang tidak terdaftar tidak akan mendapat perlindungan hukum.²⁸

B. Ruang lingkup Merek

Ruang lingkup dari merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang lebih bertujuan untuk memperdagangkan produk berupa barang, sedangkan merek jasa lebih terkait pada produk perdagangan berupa jasa. Disamping merek dagang dan merek jasa ada juga merek kolektif.

Lingkup merek pasal 2 Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 yaitu:

1. Lingkup undang-undang ini meliputi:

²⁸ Ismail Rumadan, *Loc. Cit.*

- a. Merek; dan
 - b. Indikasi Geografis
2. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
- a. Merek dagang; dan
 - b. Merek jasa
3. Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 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.
- Adapun ruang lingkup merek dalam pasal 2 undang-undang peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek yaitu:²⁹
- a. Syarat dan tata cara permohonan;
 - b. Kelas barang atau jasa;
 - c. Penolakan permohonan;
 - d. Perbaikan sertifikat merek terdaftar;
 - e. Syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar;
 - f. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat;

²⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Ham*, Permenkumham Nomor 67 tahun 2016, pasal 2

- g. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek;
- h. Permohonan pendaftaran merek kolektif; dan
- i. Petikan resmi sertifikat.

Adapun syarat-syarat dalam membuat merek, pemilik merek harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2016 terutama yang menyangkut pendaftaran merek atau tidak, karena merek berkaitan erat dengan pendaftaran merek yang bertujuan untuk memperoleh hak atas merek dan perlindungan hukum merek.

a. Pemilik merek beritikad baik

Yang pertama harus dipenuhi dalam membuat merek adalah itikad baik pemilik merek (Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang 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 yang sudah terdaftar.³⁰

Selain itu merek yang dibuat perwujudan atau bentuknya tidak boleh sama dengan merek milik orang lain. Merek tidak selalu punya orang bisa saja punya badan hukum juga 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

³⁰ Chandra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hal 12

sebaiknya pemilik merek mengecek terlebih dahulu tentang merek yang sudah 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 pengecekan HKI ini berguna untuk mencegah akan terjadinya penolakan dari Ditjen HKI dengan biaya resmi sebesar Rp.200.000,00 (PP nomor 45 Tahun 2016).³¹

b. Merek yang tidak dapat didaftarkan

Disamping itikad baik di dalam membuat merek, pemilik merek harus mengetahui bahwa merek yang dibuat nantinya wajib dilakukan pendaftaran agar dapat dilindungi secara hukum. Di dalam 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 pendaftaran di ditjen 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;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;

³¹ Ibid, hal 13

3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda;
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
7. Merek yang ditolak pendaftarannya

Merek yang tidak dapat didaftarkan, pemilik merek di dalam 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 wajib dipenuhi. Sebuah merek permohonannya ditolak pendaftarannya jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya.

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 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 merk 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.³²

Selain itu, permohonan pendaftaran akan ditolak jika merek tersebut karena alasan-alasan sebagai berikut:³³

1. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama bahan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem suatu negara, atau 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.

1. Setelah mengetahui tentang syarat syarat membuat merek oleh Undang-Undang sebagaimana diatas, seorang pemilik merek dapat mengetahui dan menghindari

³² Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, op. cit.*, pasal 21 ayat 1

³³ Chandra Dewi Gita, *Loc. Cit.*

apa saja yang tidak diperbolehkan dalam membuat merek, hal ini tentu akan memperlancar Ditjen HKI di dalam memproses pendaftaran merek.

C. Prosedur pendaftaran merek di Indonesia

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).³⁴

Menurut Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, menyatakan bahwa syarat- syarat permohonan pendaftaran merek adalah:

1. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri.³⁵
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;

³⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Pendaftaran Permohonan merek dan Indikasi Geografis Serta Perlindungannya”, Modul Kekayaan Intelektual (Oktober 2020)

³⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Ham, Permenkumham Nomor 67 tahun 2016, pasal 3 ayat 1

- c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - d. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - e. label Merek;
 - f. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
 - g. kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.³⁶
3. Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan dokumen:
- a. bukti pembayaran biaya Permohonan;
 - b. 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);
 - c. surat pernyataan kepemilikan Merek;
 - d. Surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - e. Bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.³⁷
4. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk

³⁶ *Ibid.*, ayat 2

³⁷ *Ibid.*, ayat 3

karakteristik dari Merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.³⁸

5. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.³⁹
6. 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.⁴⁰
7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa hologram, label Merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.⁴¹
8. Format formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.⁴²

Adapun merek yang tidak dapat didaftar berdasarkan pasal 20 UU Merek, jika: Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Memuat keterangan yang tidak

³⁸ *Ibid.*, ayat 4

³⁹ *Ibid.*, ayat 5

⁴⁰ *Ibid.*, ayat 6

⁴¹ *Ibid.*, ayat 7

⁴² *Ibid.*, ayat 8

sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Pasal 21 UU Merek juga memuat ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yang harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.

Permohonan merek juga harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut adalah atau menyerupai nama atau singkatan dari orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau lambang suatu negara, atau lembaga nasional atau internasional, kecuali dengan izin tertulis dari pihak yang berwenang; Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap orang dapat mengajukan permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda. permohonan merek juga harus ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik. Pemohon yang beriktikad tidak baik adalah Pemohon

yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Permohonan pendaftaran merek

1. Aturan dasar pendaftaran merek

Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis pada tanggal 25 november 2016, sistem pendaftaran merek di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan atas Undang-Undang merek ini menunjukkan bahwa keberpihakan pemerintah kepada kepentingan negara Indonesia dalam hal memberikan pelayanan terbaik di bidang perlindungan kekayaan intelektual tanpa melanggar prinsip-prinsip yang ada. Secara umum substansi yang terdapat pada Undang-undang Merek 2016 merupakan hasil penyempurnaan dari sistem pendaftaran merek yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Merek 2001. Beberapa penyempurnaan itu diajukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek, salah satu penyempurnaan ini dilakukan dengan cara menyederhanakan persyaratan dan prosedur pendaftaran merek.⁴³

Ketentuan lain yang diatur dalam Undang-undang Merek 2016 ini adalah termasuk perluasan ruang lingkup perlindungan merek yang meliputi

⁴³ Ismail Rumadan, *Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Terkait Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*, (Jakarta: Universitas Nasional, 2020), hal 62

merek tradisional dan merek nontradisional. Dalam teori hukum merek, tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, merupakan jenis merek tradisional. Adapun tanda berupa susunan warna, bentuk tiga dimensi, sura dan hologram termasuk dalam jenis merek nontradisional.⁴⁴

2. Pengajuan pendaftaran merek

Pengajuan pendaftaran merek dapat dimintakan untuk lebih dari satu kelas barang dan/jasa dengan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang dimintakan (pasal 6 ayat 1 dan 2 UU No. 20 Tahun 2016). Ketentuan ini mengacu pada *Trademark law Treaty* (TLT). Tujuan ketentuan ini dimaksudkan untuk penyederhanaan ketentuan lama yang menetapkan pendaftaran satu merek hanya untuk satu kelas barang atau jasa. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemilik dalam menggunakan mereknya untuk beberapa barang dan/atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang seharusnya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang dan/atau jasa. Biaya bagi pendaftaran merek ini akan tetap dikenakan hanya sesuai dengan jumlah kelas barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftarannya.

Undang-undang Merek di Indonesia mengatur kelas barang dan jasa mangacu pada *Nice Classification*. Selain itu sesuai dengan pengaturan Undang-undang Merek yang ada, maka dalam satu kelas barang atau jasa, bisa saja terdapat satu atau lebih jenis barang atau jasa, contohnya:

⁴⁴ *Ibid*, hal 63

- a. Kelas barang nomor 25 untuk pakaian, alas kaki, tutup kepala.
- b. Kelas jasa nomor 35 periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha, fungsi-fungsi kantor.⁴⁵

3. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran

Syarat pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang merek 2016 pada bagian bab tentang permohonan pendaftaran merek. Pada pasal 13 Undang-undang merek 2016 menyatakan bahwa tanggal penerimaan permohonan akan diumumkan jika permohonan tersebut memenuhi persyaratan minimum yang berupa fomulir permohonan yang telah diisi lengkap dengan label merek dan bukti pembayaran biaya permohonan.⁴⁶

Formulir permohonan dianggap lengkap apabila telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan memuat informasi sebagai berikut:⁴⁷

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
- c. Nama lengkap dan alamat kuasa jikan 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
- f. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.

⁴⁵ *Ibid*, hal 64

⁴⁶ *Ibid*, hal. 65

⁴⁷ Agung Indriyanto & Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, (Jakarta:Rajawali Press, 2017), hal. 24-25

4. Pemeriksaan formalitas

Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administratif yang meliputi fomulir permohonan, label merek bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan dengan surat kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas. Apabila terbukti tidak lengkap persyaratan berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.⁴⁸

5. Pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administratif. Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dimaksud. Dalam hal terdapat keberatan, permohonan pendaftaran merek masuk ketahap pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyimpanan sanggahan.⁴⁹

6. Pengumuman atas pendaftaran merek

⁴⁸ Ismail Rumadan, *Penyelesaian Sengketa Merek di Pengadilan Terkait Iktikad Tidak Baik Dalam Pendaftaran Merek*, (Jakarta : Universitas Nasional, 2020), hal.68

⁴⁹ *Ibid*, hal. 69

Sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lama lima belas hari, permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum harus diumumkan dalam berita resmi merek (BRM). Pengumuman tersebut berlangsung selama dua bulan. Informasi yang diumumkan dalam berita resmi merek tersebut meliputi:⁵⁰

- a. Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa
- c. Tanggal penerimaan
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
- e. Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan Bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia disertai terjemahannya kedalam Bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

7. Keberatan dan sanggahan atas pengumuman pendaftaran

Dalam prosedur pendaftaran sesuai *Article 43 TRIPs* dimungkinkan pihak lain yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran merek sebagai salah satu sarana dalam hukum administrasi untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan sebelum Ditjen KI memberikan keputusan diterima

⁵⁰ *Ibid*, hal. 71

atau ditolakny pendaftaran merek. Selama dalam jangka waktu pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen atas permohonan yang bersangkutan dikenai biaya. Keberatan dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.⁵¹

8. Pemeriksaan Kembali

Apabila terdapat keberatan dan/atau sanggahan maka Ditjen KI menggunakan keberatan dan/atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah ada, yang harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terhitung setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman.⁵²

D. Sistem perlindungan merek dan Jangka waktu perlindungan merek

Sistem perlindungan merek mempunyai 3 (tiga) sistem yaitu:

1. First to file yaitu pendaftaran merek di Indonesia menganut prinsip First to file yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis.

⁵¹ *Ibid*, hal. 72

⁵² *Ibid*, hal. 73

2. Disisi lain sistem First to file dapat diartikan bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek. Sehingga Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut melalui suatu perjanjian.⁵³
3. Teritorial yaitu bahwa perlindungan hak merek berlaku di negara tempat merek terdaftar, yang berarti pendaftaran merek tunduk pada aturan penerapan perlindungan merek masing-masing negara.
4. Speciality yaitu Merek yang dilindungi untuk barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Merek yang sudah terdaftar memiliki jangka waktu perlindungan hingga 10 tahun kedepan dihitung dari tanggal penerimaan (*filling date*) merek, apabila merek tersebut masih dalam masa perlindungan maka si pemilik hak bebas untuk mempergunakan merek tersebut bahkan melisensikan (menyewakan) kepada pihak lain melalui sistem perjanjian sewa menyewa hak atau yang lebih dikenal dengan perjanjian lisensi.

⁵³ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia,(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), Hal. 44.

Undang-Undang No 20 tahun 2016, untuk menentukan dalam permohonan perpanjangan diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan,

Pasal 36 Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek disebutkan bahwa permohonan perpanjangan akan diterima jika pemohon melampirkan surat pernyataan yaitu:

1. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut; dan
2. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicantumkan dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar harus diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasa hukumnya.

E. Prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek

Proses pendaftaran merek di Indonesia harus mengedepankan prinsip itikad baik artinya tidak boleh menggunakan merek pihak lain yang sudah terdaftar tidak boleh menggunakan merek terkenal milik pihak lain. Pentingnya juga pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek.

Prinsip itikad baik itu telah dibuktikan dari perlindungan merek terkenal yang telah digunakan oleh seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan perdagangan. Merek dagang yang secara umum telah dikenal dan digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan, baik di wilayah Indonesia dan di luar negeri.

Adapun kriteria mengenai merek terkenal sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 Permenkumham yaitu:⁵⁴

1. Kriteria penentuan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c bahwa sama dengan berkaitan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, dilakukan dengan memperhatikan juga pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan.
2. masyarakat sebagaimana dimaksud diatas merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilidungi oleh merek terkenal dimaksud.
3. Dalam menentukan kriteria merek sebagai merek terkenal dilakukan dengan mempertimbangkan:

⁵⁴ Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Ham*, Permenkumham Nomor 67 tahun 2016, pasal 18

- a. Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- b. Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
- e. jangka waktu penggunaan Merek;
- f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain; h. tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- h. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

F. Penghapusan, Pembatalan merek terdaftar dan Penyelesaian sengketa merek

Penghapusan merek diatur dalam Pasal 72 UU Merek, penghapusan merek dapat diajukan oleh pemilik merek atau atas inisiatif Ditjen HKI.⁵⁵ Penghapusan oleh Ditjen HKI dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Banding

⁵⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, op, cit., Pasal 72

Merek. Selain itu berdasarkan Pasal 74 UU Merek, Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Pembatalan merek diatur dalam pasal 76 UU Merek, gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 UU Merek.⁵⁶ Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan kepada Ditjen HKI. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.

Berdasarkan Pasal 77 UU Merek, Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan Ideologi Negara, Peraturan Perundang-undangan, Moralitas, Agama, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum.

Merek yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengidentifikasi barang atau jasa telah menjadi bagian penting dari salah identitas produk yang dipasarkan secara seluruh dunia, menimbulkan risiko peniruan, pemalsuan, dan pembajakan serta sudah dikenal di masyarakat. Banyaknya jumlah pelanggaran ini tidak berbanding lurus dengan jumlah perkara yang masuk

⁵⁶ Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*, op, cit., pasal 76

ke pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara terkait kekayaan intelektual dengan kewenangan meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hal ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa budaya penghargaan terhadap kekayaan intelektual masih sangat rendah, masih banyak permasalahan dan pelanggaran serta perkara yang tidak ditindak lanjuti dengan penyelesaian merek.⁵⁷

Tata cara gugatan pada Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, yaitu:

1. 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.
2. Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. 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.
4. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

⁵⁷ Ranti Fauza Maya, Tisni Santika, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Perlindungan Merek Dalam Konteks Ekonomi Kreatif Di Era Disrupsi Digital*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 71

5. 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.
6. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
7. Sidang pemeriksaan sampai dengan putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara tersebut dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
8. 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.
9. Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan.

Selain itu jalur litigasi, undang-undang merek dan indikasi geografis juga mengatur mengenai penyelesaian sengketa merek melalui alternatif penyelesaian sengketa.⁵⁸ pada pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang

⁵⁸ Indonesia, *Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis*, op, cit., pasal 93

arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari konsultasi, negoisasi, mediasi, arbitrase, dan penilaiam ahli.

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa. Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak pihak yang bersengketa.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau kesepakatan Bersama antara para pihak dengan bantuan seorang mediator, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator yang mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih

untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.⁵⁹



⁵⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> diakses pada tgl. 29 Desember 2022, pukul 19:55 WIB