# **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Merek**

## Pengertian Tentang Merek

 Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan.

 Di Indonesia, Merek diatur di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan pengertian tentang merek, yakni:

“suatu 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”.

 Dalam dunia ilmu pengetahuan, setiap orang sering memiliki pemikiran yang berbeda satu sama lain mengenai pengertian suatu hal. Namun, pemikiran tersebut hadir semata-mata untuk memberikan wawasan yang luas mengenai pandangan suatu hal.

 Pengertian Hak Merek ialah “suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam undang-undang ini digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut :

* + 1. Merek Dagang

Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya

* + 1. Merek Jasa

Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.[[1]](#footnote-1)

Menurut Abdul Kadir Muhammad, merek memiliki empat fungsi dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Fungsi-fungsi yang dimiliki suatu merek ialah[[2]](#footnote-2)

* + - 1. Sebagai tanda pengenal yang membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain. Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produknya sebagai jaminan reputasi hasil usaha ketika diperdagangkan. :
			2. Sebagai sarana promosi dagang. Promosi tersebut dilakukan melalui media iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang dan jasa.
			3. Sebagai jaminan atas mutu barang atau jasa. Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek saja, melainkan juga sebagai perlindungan jaminan mutu barang atau jasa kepada konsumen.
			4. Sebagai petunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Merek merupakan tanda pengenal atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen.

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 pada akhirnya juga harus diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mulai diberlakukan sejak tanggal 25 November 2016. Di dalam Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat poin-poin penting yang membedakan dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu :

1. Perubahan judul; yaitu dengan merubah menjadi Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Perubahan tipe merek; Undang-undang lama hanya mengatur tentang merek konvensional, sedangkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 mengatur tentang merek konvensional dan merek non tradisional, yang kemudian dibagi lagi menjadi 3 bagian yaitu merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram.
3. Jangka waktu proses pendaftaran merek sampai diberikan sertifikat; Undang-Undang lama lama mengatur jangka waktu pendaftaran merek selama 14 bulan 10 hari, sementara pada Undang-Undang Merek No 20 Tahun 2016, proses pendaftaran merek dipercepat menjadi 9 bulan.
4. Perpanjangan pendaftaran merek; Undang-undang yang lama mengatur jangka waktu perpanjangan pendaftaran merek selama 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek, sementara pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, jangka waktu perpanjangan pendaftaran merek dirubaht menjadi 6 bulan sebelum dan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek.
5. Pendaftaran merek Internasional; Undang-Undang yang lama tidak mengatur tentang pendaftaran merek Internasional, sedangkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan Madrid Protokol.
6. Ketentuan Pidana; Jika pada Undang-Undang yang lama tidak memuat ketentuan pemberatan sanksi pidana, pada UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 dimuat ketentuan sanksi pidana apabila mengganggu dan mengancam keselamatan jiwa manusia[[3]](#footnote-3)

## Syarat dan Tata Cara Permohonan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

* + 1. **Syarat Permohonan Pendaftaran Merek**

Pendaftaran merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran merek, pemilik merek tidak akan mendapatkan perlindungan hukum dari negara atas hak merek.

Ketentuan yang terkait dengan syarat pendaftaran merek dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 diatur dalam bab tentang permohonan pendaftaran merek. Ketentuan tersebut menyederhanakan syarat permohonan pendaftaran merek yang ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa “tanggal penerimaan permohonan diberikan apabila permohonan tersebut memenuhi persyaratan menimum yang berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap dengan label merek dan bukti pembayaran biaya permohonan”. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang juga mencantumkan surat pernyataan dan surat kuasa sebagai syarat minimum pendaftaran. Dengan kata lain, kekurangan dokumen surat pernyataan dan surat kuasa tidak akan mengubah tanggal penerimaan permohonan[[4]](#footnote-4)

Formulir permohonan dianggap lengkap apabila telah ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa hal-hal yang perlu dicantumkan dalam formulir permohonan pendaftaran merek ialah:

* + - 1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan. .
			2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
			3. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
			4. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
			5. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.
			6. Kelas barang dan/atau jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

 Untuk permohonan pendaftaran merek tiga dimensi, label merek yang dilampirkan adalah bentuk karakteristik dari merek tersebut, yang berupa gambar, yang dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah. Selain itu, karakteristik merek tiga dimensi juga harus dapat menjelaskan spesifikasi klaim perlindungan yang dimintakan dalam permohonan pendaftaran merek[[5]](#footnote-5) Terkait dengan permohonan pendaftaran merek suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan dilengkapi dengan rekaman.

 Selanjutnya, untuk mendapatkan tanggal penerimaan, pemohon juga harus melampirkan bukti pembayaran dan biaya permohonan . Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur bahwa biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

 Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek, pemilik merek yang ingin mendaftarkan merek nya harus melampirkan dokumen-dokumen berikut:

1. Bukti pembayaran biaya permohonan
2. Label merek sebanyak 3 (tiga) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimenter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimenter)
3. Surat pernyataan kepemilikan merek
4. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa
5. Bukti prioritas, jika menggunakan Hak Prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia

Dalam hal permohonan pendaftaran merek kolektif, permohonan harus disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek. Pasal 46 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa salinan tersebut setidaknya memuat pengaturan mengenai :

1. Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan.
2. Pengawasan atau penggunaan merek kolektif.
3. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

## Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Direktorat Jenderal) karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu :

* + - 1. Tidak dapat didaftarkan
			2. Harus ditolak pendaftrannya;
			3. Diterima/ didaftar

Secara umum, merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.Pemohon yang beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.[[6]](#footnote-6)

Di samping karena diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini, yaitu[[7]](#footnote-7)

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

## Jangka Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, proses permohonan pendaftaran merek dari sejak tanggal penerimaan hingga tanggal pendaftaran memakan waktu sekitar 7 (tujuh) hingga 9 (sembilan) bulan.

Namun, pada prakteknya Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) merasa kesulitan untuk memenuhi jangka waktu tersebut. Hal ini disebabkan oleh tingginya volume permohonan yang masuk yang tidak sesuai dengan tenaga pemeriksa yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Pada prakteknya, Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual memerlukan waktu sekitar 18 (delapan belas) hingga 24 (dua puluh empat) bulan untuk memproses satu permohonan sampai terbitnya Sertifikat Merek[[8]](#footnote-8)

## d. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional

Salah satu substansi baru yang signifikan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan belum diatur dalam UU merek sebelumnya adalah ketentuan mengenai pendaftaran merek Internasional yang diatur dalam Pasal 52[[9]](#footnote-9).

Dimasukkannya ketentuan pendaftaran merek internasional sebagai bagian dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 merupakan indikasi bahwa Indonesia akan bergabung dalam sistem Madrid sebagai sistem yang digunakan untuk proses pemdaftaran Internasional.

 Pemilik merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek Internasional melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Pemilik merek atau pemohon dalam hal ini adalah orang atau badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan Indonesia. Hubungan hukum dalam ketentuan ini berarti pemohon harus Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisisli atau memiliki pendirian industri/komersial yang berlaku efektif di Indonesia.

 Syarat permohonan pendaftaran merek Internasional yang diajukan melalui Sistem Madrid harus memiliki merek dasar yang dapat berupa merek yang telah terdaftar atau permohonan merek yang masih dalam proses pendaftaran di DJKI. Selain itu, label merek dan identitas pemilik merek yang dimohonkan pendaftaran mereknya secara Internasional harus identik dengan merek dasar. Namun demikian, untuk jenis barang dan jasa yang dimohonkan, dalam permohonan pendaftaran merek Internasional dapat dimintakan perlindungannya untuk seluruh atau sebagian dari yang tercatat pada merek dasar[[10]](#footnote-10).

 Permohonan pendaftaran merek Internasional yang diajukan oleh pemohon harus disampaikan kepada WIPO (Word Intellectual Property Organization) sebagai Biro Internasional melalui DJKI. Pemohon tidak diperkenankan menyampaikan permohonan pendaftaran merek secara langsung ke Biro Internasional tanpa melalui DJKI[[11]](#footnote-11)

## Penghapusan dan Pembatalan Merek.

Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa pemilik merek undang-undang tidak menentukan persyaratannya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 72 ayat (2), permohonan penghapusan berdasarkan prakarsa pemilik merek dapat diajukan oleh pemilik merek atau melalui kuasa nya, baik untuk sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa. Namun, apabila merek tersebut masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan merek hanya dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan secara tertulis oleh penerima lisensi, seperti yang tercantum di dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Tetapi, jika dalam perjanjian lisensi ada suatu klausula yang secara tegas menyampingkan adanya persetujuan tersebut maka persetujuan semacam itu tidak perlu dimintakan untuk melengkapi persyaratan penghapusan pendafataran merek tersebut.Di samping itu, pemerintah juga mengenakan biaya untuk pencatatan penghapusan pendaftaran merek tersebut, dan ini akan ditetapkan dengan keputusan menteri.

Semua penghapusan Pendaftaran Merek dilakukan oleh Kantor Merek dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Untuk itu harus pula diberikan catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Untuk selanjutnya, diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan disertai dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek kecuali apabila merek yang bersangkutan seharusnya tidak dapat didaftarkan karena mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Untuk yang disebut terakhir ini, jangka waktunya dapat diajukan tanpa batas. Selanjutnya, diterangkan keputusan Pengadilan Jakarta Pusat terhadap gugatan pembatalan Pendaftaran Merek tidak dapat dimintakan banding[[12]](#footnote-12).

## Kajian Pengaturan Perlindungan Hukum

* 1. **Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek**

 Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3) yang dirumuskan dalam amamdemen ketiga, sehingga pada hakikatnya seluruh sendi kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan panglima dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan individu, masyarakat, dan negara.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan adalah “tempat berlindung; hal (perbuatan dsb) memperlindungi”[[13]](#footnote-13), sedangkan hukum adalah “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah”[[14]](#footnote-14).Jika diartikan secara keseluruhan, maka definisi dari perlindungan hukum ialah suatu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah untuk melindungi masyarakat lewat aturan-aturan yang diciptakan oleh pemerintah kemudian dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Pemilik merek yang telah menciptakan merek terhadap suatu produk yang telah ia ciptakan, berhak untuk mendapat perlindungan hukum. Namun, untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, pemilik merek terlebih dahulu harus mendaftarkan merek yang telah ia ciptakan. Perlindungan hukum tidak akan diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang tidak beritikad baik. Yang dimaksud dengan tidak beritikad baik ialah 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, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.

Ditinjau dari jenis nya, perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu[[15]](#footnote-15)

* 1. Perlindungan hukum preventif :

 Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek, atau perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

* 1. Perlindungan hukum represif

 Perlindungan hukum represif merupakan jenis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek jika sudah terjadi pelanggaran terhadap merek terdaftar, atau perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yang sebelumnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga mengalami perubahan. Tahap pengumuman yang sebelumnya dilaksanakan pada pasca pemeriksaan substantif, kini dilaksanakan sebelum pemeriksaan substantif. Perubahan terhadap alur pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pemdaftaran merek41. Pengumuman permohonan pendaftaran merek dilakukan sebelum pemeriksaan substantif bertujuan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif secara ex officio (dapat)

dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan keberatan42. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 maka tahap pemeriksaan kembali karena adanya keberatan dari pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001 tidak berlaku lagi.

Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek yang harus dilakukan oleh pemilik merek, khususnya pemilik merek produk kosmetik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terdiri atas 4 (empat) bagian yaitu :

1. Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan Formalitas dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas[[16]](#footnote-16).

Jika ditemukan kekuranglengkapan persyaratan berupa surat pernyataan kepemilikan merek, atau surat kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan pesryaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.. Apabila kekuranglengkapan persyaratan bukan termasuk salah satu dari pesyaratan minimum berarti permohonan berhak mendapatkan tanggal penerimaan dan berhak untuk diumumkan.

Permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat memenuhi kekurang lengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang ditentukan maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali. Apabila terjadi bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia sehingga kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek belum dapat dipenuhi, pemohon atau kuasanya dapat meminta perpanjangan jangka waktu pemenuhan kelengkapan persyaratan tersebut.

Selanjutnya, jika kekurangan persyaratan administratif berupa bukti prioritas, jangka waktu pemenuhan kekuranglengkapan persyaratan administratif tersebut harus diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Permohonan yang tidak dapat memenuhi persyaratan bukti prioritas tetap diproses namun dengan tidak menggunakan hak prioritas.

1. Pengumuman

Setelah tahap pemeriksaan formalitas, tahap selanjutnya ialah tahap pengumuman. Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan. Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek, yang berlangsung selama 2 (dua) bulan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa informasi yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek tersebut mencakup :

* 1. Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
	2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa
	3. Tanggal penerimaan
	4. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
	5. Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan label jika Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam Bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejakan lain.

 Selama masa pengumuman, setiap pihak dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual . Alasan keberatan dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang- Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak. DJKI kemudian akan mengirimkan salinan dokumen keberatan tersebut kepada pemohon yang permohonan pendaftaran merek nya menerima keberatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan.

Pemohon yang permohonan pendaftaran merek nya menerima keberatan berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan 72 . Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh DJKI.

1. Pemeriksaan Substantif .

Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh pesryaratan administratif45. Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (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 ke tahap pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan

Dalam hal terdapat keberatan permohonan pendaftaran merek, keberatan dan sanggahan yang diterima menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksaan substantif secara ex officio dan 44 pemeriksaan keberatan dilakukan secara bersamaan. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pemohon atau kuasanya. Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan pendaftraan merek, hasil pemeriksaan substantif juga diinformasikan kepada pihak yang mengajukan keberatan. Jika hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau ditolak, maka pemohon berhak untuk menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada DJKI dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Apabila tidak ada tanggapan dari pemohon, maka DJKI akan menetapkan penolakan permohonan tersebut, begitu juga hal nya apabila DJKI memutuskan bahwa tanggapan yang disampaikan oleh pemohon tidak dapat diterima. Apabila tanggapan diterima, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek . Apabila terhadap permohonan tersebut setelah pemeriksaan substantif dianggap dapat diberikan hak atas merek, DJKI kemudian akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek46.

1. Sertifikasi.

Sertifikasi merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara (dalam hal ini DJKI) dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan merek (miliknya) tersebut. Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di DJKI. Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang bersangkutan

. Dalam Pasal 25 ayat (2)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa Sertifikat Merek memuat informasi yang terdiri atas :

* 1. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar.

Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.

* 1. Tanggal penerimaan.
	2. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
	3. Label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, huruf latin dan angka yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.
	4. Nomor dan tanggal pendaftaran.
	5. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang merek nya didaftar.
	6. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.
	7. Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat, maka merek yang telah terdaftar tersebut dianggap ditarik kembali dan dihapuskan

## Perlindungan Hukum Pemilik Merek

* 1. **Berlakunya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016**

Pemberian perlindungan terhadap hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Merek yang dilindungi terdiri atas tanda 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.

Perlindungan hukum terhadap Merek diberikan kepada pemilik/ pemegang hak merek terdaftar manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek.

Peran merek dalam dunia perdagangan cukup penting sebab merek terkenal akan mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering kali terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran merek terjadi karena adanya pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terkenal untuk kepentingannya. Untuk itulah perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar kepada pemegang Hak Merek terdaftar guna mencegah terjadinya pelanggaran merek dan menindak lanjuti pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas suatu merek terdaftar.

Perlindungan hukum akan terjadi ketika adanya pelanggaran merek atas suatu merek yang sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI). Dalam hal ini, seseorang yang melakukan pelanggaran merek dianggap telah melakukan praktek persaingan curang, sebab pihak yang telah melakukan pelanggaran merek telah mengedarkan produk dengan menggunakan merek yang telah dipalsukan.

Pemakaian merek tanpa hak oleh pihak lain pada dasarnya dapat di gugat secara hokum perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum seperti yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 83 ayat (3) Tentang Merek dan Indikasi Geografis, “pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan nya atas pihak yang telah melakukan pelanggaran merek. Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dengan mengajukan permohonan Penetapan Sementara serta bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran merek”. Dalam hal ini, Pengadilan Niaga telah melakukan perlindungan hukum dengan cara memproses dan membuat putusan atas gugatan yang diajukan pemilik merek terdaftar terkait dengan pelanggaran merek yang dilakukan pihak lain.

Perlindungan hukum lainnya yang diberikan pemerintah ialah dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek orang lain atau dengan kata lain melakukan pelanggaran merek seperti yang tercantum di dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Sanksi pidana yang akan dikenakan kepada para pelaku pelanggaran merek ialah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau dikenakan denda paling banyak sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah). Jika terbukti terjadi pelanggaran merek, selain memberikan sanksi pidana kepada para pelaku pelanggaran merek, Hakim juga akan memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran merek untuk menghentikan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa yang menggunakan merek terdaftar tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Merek di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan pendomplengan, pemalsuan, pencatutan merupakan musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan. Pengturan merek ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan secara efektif untuk mencegah segala bentuk pelanggaran yang berupa penjiplakan, penggunaan nama yang sama, pencatutan nama, atau domain nama atas suatu merek39.. Undang-undang merek menetapkan tujuan, untuk mendorong kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan jasa merek dengan mempromosikan merek nya tersebut kepada khalayak ramai agar dapat dinikmati karena merek merupakan karya atas olah pikir manusia yang dituangkan ke dalam bentuk inmaterial[[17]](#footnote-17).

## Jangka Waktu Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pemilik Merek

Jangka waktu perlindungan hukum terhadap merek sifatnya terbatas. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

dan 81Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan”.

Terhadap merek terkenal, mekanisme perlindungan hukumnya tidak selalu melalui inisiatif dari pemilik merek untuk mendaftakan, tetapi juga dapat diperoleh melalui penolakan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) terhadap permintaan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal.

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang. Untuk mendapat perpanjangan jangka waktu perlindungan merek, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu merek terdaftar. Permohonan perpanjangan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemilik merek terdaftar atau kuasa nya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan juga dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan

1. **Tinjauan Umum *National Treatmen***
	1. **Pengertian *National Treatmen***

 Ahli hukum dan diplomat yang berasal dari Argentina, Carlos Calvo membuat pernyataan yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Calvo, doktrin yang disebut juga sebagai prinsip *national treatment*. Dinyatakan bahwa WNA di dalam suatu negara tidak berhak atas hak-hak maupun keistimewaan yang tidak diberikan oleh negara tersebut kepada warga negaranya sendiri. Oleh karenanya, WNA yang menjalankan bisnis atau usahanya di suatu negara hanya dapat mengupayakan ganti rugi atas keluhan-keluhannya di hadapan otoritas lokal yang berwenang berdasarkan undang-undang di negara tersebut[[18]](#footnote-18). Adapun akibat wajar dari Doktrin Calvo adalah dengan demikian negara tidak memiliki tanggung jawab yang lebih besar kepada WNA di dalam negeri dari pada tanggung jawab yang negara miliki terhadap warga negaranya sendiri. Untuk itu Calvo berpendapat bahwa seorang kreditor asing di dalam suatu negara tidak berhak atas perlindungan yang lebih besar dari apa yang diterima oleh kreditor domestik dari negara tersebut.

**2. Ketentuan National Treatment dalam TRIMs**

 TRIMs mengandung prinsip National Treatment dan General Elimination of Quantitative Restrictions. Secara panjang lebar Mahmul Siregar menerangkan prinsip National Treatment dan General Elimination of Quantitative Restrictions dalam disertasinya “Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal” Pertama, prinsip National Treatment dalam TRIMs adalah, bahwa tidak ada tindakan diskriminasi bagi penanam modal di negara-negara anggota GATT Herman Mosler, Hakim pada Mahkamah Internasional menjelaskan unsur-unsur penting yang terkandung dalam prinsip National Treatment adalah :

a. Adanya kepentingan lebih dari satu negara; .

b. Kepentingan tersebut terletak di wilayah dan termasuk yuridiksi suatu negara;

c. Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingannya sendiri maupun terhadap kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya; dan

d. Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain.Berkaitan dengan mekanisme perdagangan bebas multilateral, prinsip ini melarang negara-negara anggota GATT/WTO menerapkan kebijakan yang menyebabkan diskriminasi perlakuan antara produk impor dengan produk buatan sendiri[[19]](#footnote-19).

 Dengan kata lain negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk tidak memperlakukan produk-produk impor secara berbeda dengan kebijakan terhadap produk-produk yang sama buatan dalam negeri. Ruang lingkup berlakunya prinsip ini juga berlaku terhadap semua diskriminasi yang muncul dari tindakan-tindakan perpajakan dan pungutan-pungutan lainnya. Prinsip ini berlaku pula terhadap perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan hukum yang dapat mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau Penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif. Dengan demikian bahwa prinsip National Treatment ini menghindari diterapkannya peraturan-peraturan yang menerapkan perlakuan diskriminatif yang ditujukan sebagai alat untuk memberikan proteksi terhadap produk-produk buatan dalam negeri. Tindakan yang demikian ini menyebabkan terganggunya kondisi persaingan antara barang-barang buatan dalam negeri dengan barang impor dan mengarah kepada pengurangan terhadap kesejahteraan ekonomi.

1. Ahmad Miru.2009. Hukum Merek. Jakarta: PT Grafindo Persada hlm.11- 12 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Khadir Muhammad.2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual .Bandung: Citra Aditya, 2001, hlm 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ridwan Khairandy,2010, Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia, *Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 12, hlm.72* [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Khadir Muhammad,2001, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Citra Aditya, hlm 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ramadhani, M. K. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Desain Gambar Yang Ditiru Oleh Salah Satu Brand Fashion Indonesia (Doctoral Dissertation, Upn Jawa Timur). [↑](#footnote-ref-5)
6. Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(2), hlm.194-212. [↑](#footnote-ref-6)
7. Syarief, E., Shahrullah, R. S., Jaya, F., & Purba, E. B. 2021. IMPLIKASI PENGGUNAAN MERK KOPI TIAM BERDASARKAN HUKUM MEREK DI INDONESIA. *Maleo Law Journal*, *5*(1), hlm. 35-49. [↑](#footnote-ref-7)
8. HKI, U., & Saing, D. Implementasi HKI Pada Produk Unggulan IKM Sektor Makanan Di Kabupaten Majalengka Untuk Bersaing Dalam Masyarakat Ekonomi Gelobal Oleh: Lela Sri Nurlaela Fakultas Hukum Universitas Majalengka. [↑](#footnote-ref-8)
9. Rifai, T. P. 2016. Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(4), hlm. 733-776. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mahardika, Y. A. P., & Nurhayati, I. 2019. Analisis Permohonan Pendaftaran Merek Secara Internasional Bagi Umkm Setelah Diterbitkan Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2017 Tentang Ratifikasi Protokol Madrid. *Jipro: Journal Of Intellectual Property*, *1*(1), Hlm. 1-13. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.* hlm. 22 [↑](#footnote-ref-11)
12. OK Saidin,2016.Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,(Jakarta: PT Grafindo Persadaz. hlm.297-299 [↑](#footnote-ref-12)
13. Sugono Dendy,dkk,2012. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,, hlm. 830 [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid,* hlm. 510 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ronna Novi Yosia ,2016. Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual Khususnya Merek Di Indonesia, Jurnal Hukum,Vol. 2, No. 8, hlm. 152 [↑](#footnote-ref-15)
16. Dahnan, M. I. Tinjauan Yuridis Sengketa Hak Merek Rumah Makan Pondok Soto Endang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 427k/Pdt. Sus-Hki/2014). [↑](#footnote-ref-16)
17. Hidayati Nur,2011. Perlindungan Hukum Bagi Merek yang Terdaftar, *Ragam Jurnal Pengembangan Humanivora, Vol. 11, No. 3,* hlm. 180 [↑](#footnote-ref-17)
18. Manuel L. Garcia-Mora, Op.Cit., h. 206; Carlos Calvo, Le Droit International Theorique, Fifth Edition (French Edition), Arthur Rousseau, Paris, 1896, h. 231-232 (selanjutnya disingkat Calvo I) [↑](#footnote-ref-18)
19. Mohammad Sood,2011. Hukum Perdagangan Internasional, cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, , hlm. 39 [↑](#footnote-ref-19)