

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM MENERAPKAN
PRINSIP *FIRST TO FILE* BERDASARKAN PASAL 3
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

Disusun oleh :

Reinaldy Ramadhan

41151010150090

Program kekhususan : Hukum Perdata

Di bawah bimbingan :

H. Riyanto S. Akhmadi, S.H.,M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reinaldy Ramadhan
NPM : 41151010150090
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM
MENERAPKAN PRINSIP *FIRST TO FILE* BERDASARKAN PASAL 3
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir sayaini adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Reinaldy Ramadhan
41151010150090

ABSTRAK

Salah satu bentuk perlindungan hukum dari Negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap merek terdaftar pertama adalah dengan menolak permohonan pendaftaran merek lain yang mempunyai/memenuhi unsur persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya atau yang dikenal dengan prinsip *first to file* sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Permasalahan yang akan dibahas kali ini adalah bagaimana penerapan prinsip *first to file* oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui mengapa prinsip *first to file* tidak diterapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada kasus sengketa antara PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik hak hak merek yang pertama terdaftar.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Lalu dengan menggunakan metode analisis data dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya keteledoran tim pemeriksa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam proses pemeriksaan substantif merek PT.Pusaka Iwan Tirta hingga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak menerapkan prinsip *first to file* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Upaya yang dapat ditempuh oleh PT. Iwan Tirta untuk meminta pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan melalui jalur litigasi melalui Pengadilan Niaga sesuai Pasal 83 dan melalui upaya hukum arbitrase, mediasi, dan konsoliasi sesuai Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Kata kunci : Merek, Pendaftaran Merek, Prinsip *First to file*, Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual (DITJEN HKI)

ABSTRACT

One of legal protection form of states, Directorate General of Intellectual Property Right toward the first of registered trademark is to reject the registration application of the other marks that fulfill the main equality element or the whole of previously that trademark has been registered and known by the principle of *first to file* compatible with the certain article 3 of the 2016 of constitution 20 regarding to the Trademark and Geographical Indication.

The issue will be discussed by Directorate General of Intellectual Property Right, it is how to apply the principle *first to file*. The research aim done is for knowing why the *first to file* not to be applied by Directorate General of Intellectual Property Right to the dispute case between PT. Iwan Tirta against PT. Pusaka Iwan Tirta and knowing the law effort that can be reached by the owner of trademark rights that is registered first.

The research method used by the author in compiling the thesis is the normative juridical method, it is purposed to analyze the issue occurred by collecting the primary, secondary and tertiary law materials that those are related to the question research by the author studied. Furthermore, data analysis method used by using qualitative juridical.

The result of the thesis can be concluded that there is the negligence of Directorate General of Intellectual Property Right of Inspector Team in a process of Substantive Inspector by PT. Pusaka Iwan Tirta to Directorate General of Intellectual Property Right that may not apply the principle of *first to file* as it is thread in the article 3 of the 2016 constitution 20 regarding to the Trademark and Geographical Indication. The reachable efforts by PT. Iwan Tirta asking the responsibility of Directorate General of Intellectual Property Right through litigation way, to the commerce court in accordance with article 83 and through law effort, mediation, and consolidation in accordance with the article 93 of the 2016 constitution 20 regarding to the Trademark and Geographical Indication.

Keywords:

Trademark, Trademark Registerd, TheFirst to File principle, and Directorate General of Intellectual Property Right (DITJEN HKI)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakathatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan memberikan kesempatan kepada kita dalam melakukan aktifitas hidup keseharian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana. Adapun judul Skripsi yang penulis ajukan adalah : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENERAPKAN PRINSIP *FIRST TO FILE* BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu meskipun dalam prosesnya penulis mengalami berbagai kendala.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada pihak yang penulis hormati yaitu Bapak H. Riyanto S. Akhmadi S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing, yang dengan kesabaran dan ketulusannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan saran dan masukan selama proses pembelajaran hingga selesai. Tidak ada kata yang dapat mewakili selain ucapan *Alhamdulillah* dan terimakasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak DR.H.R.A.R. Harry Anwar, SH,.MH selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati, RAS SH,.MSi, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
3. Ibu Eni Dasuki, SH,.MH,. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
5. Bapak Dani Durrahman, S.H.,MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
6. Ibu Dini Ramdania S.H.,MH selaku Ketua Prodi Bagian Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
7. Bapak Asep Toni Hendriana selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
8. Bapak Dr. Jafar Sidik SH,.MH.,MKn.,M.IArb selaku Dosen Wali Penulis
9. Para dosen dan asisten serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana
10. Kepada Aziyah yang telah menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini secara formil maupun materil
11. Terimakasih kepada sahabat saya Rendi, Deva, Rizha, yang telah menemani, menyemangati dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.

12. Terimakasih kepada Althop, Fradiya, Niko, Kiki, Afrizardi, Ilyasa, Nadya, dan Debora yang telah menemani, menyemangati, mendengarkan dan memberikan semangat ketika sedang *down*.
13. Terimakasih kepada Rizkya Dini M, Bunga Nur A, Romy Prayoga, Januar Ramadhan, Arnis Meilia dan teman-teman yang telah menemani dari awal perkuliahan dan membantu dalam pembuatan skripsi, kelas A2 yang menemani dalam keadaan suka maupun duka selama menempuh perkuliahan.
14. Terimakasih kepada Puyol, Nadhilla, Niara, Mirna, Ferdian, dan seluruh teman-teman KKNM kelompok 15 Desa Purwakarta yang telah memberikan penulis semangat dalam pembuatan proses pembuatan skripsi.
15. Terimakasih kepada Irfan Ferdiansyah Muis SH, yang telah memberi masukan dan arahan kepada penulis.

Secara khusus pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada dua orang tua penulis Bapak Dedi Hayadi dan Ibu Atik Juarsih serta adik-adik dan kakak kandung penulis Tedy Ahmad Fadillah, Angga Erlangga Cahya, dan Alda Lestari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	
PENGESAHAN/PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi masalah.....	13
C. Tujuan penelitian.....	13
D. Kegunaan penelitian.....	13
E. Kerangka pemikiran	14
F. Metode penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK, PRINSIP FIRST TO FILE, DAN PERLIDUNGAN HUKUMNYA	
A. Sejarah perkembangan merek di Indonesia.....	23
B. Ruang lingkup merek	26
1. Pengertian merek.....	27
2. Jenis merek.....	32
3. Fungsi merek.....	33
C. Sistem pendaftaran merek	35
1. Syarat-syarat permohonan hak atas merek.....	36
2. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek.....	42
a. Pemeriksaan Secara Administratif	42

b. Pemeriksaan Secara Substantif	43
3. Penolakan dan Pembatalan merek.....	44
D. Tentang prinsip <i>First To File</i>	47
1. Prinsip <i>first to file</i> dalam merek	47
2. Pengertian persamaan pada pokoknya	49
E. Tentang perlindungan dan upaya hukum pemilik hak atas merek.....	50

BAB III CONTOH KASUS SENGKETA MEREK

A. Kasus Sengketa Merek Antara PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta	55
B. Kasus Sengketa Merek Antara BENSU (Ruben Onsu) melawan BENSU (Bengkel Susu) milik Jessy Handalim.....	57

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENERAPKAN PRINSIP *FIRST TO FILE*

A. Penerapan Prinsip <i>First To File</i> Oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual	60
B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Pendaftar Merek Pertama.....	66

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan perekonomian dan perkembangannya, perilaku ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pranata-pranata hukum agar tidak menyimpang dari politik pembangunan yang digariskan oleh pemerintah. Di negara-negara yang perkembangan ekonominya maju, pranata-pranata hukum bisnis telah disiapkan jauh ke depan untuk mengantisipasi proses dan perilaku ekonomi yang sebagai pedoman hukum untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan atau kecurangan yang terjadi. Sementara fenomena yang terjadi di negara yang sedang berkembang, pranata hukum di bidang ekonomi atau perdagangan belum mampu mengakomodir aktivitas dan proses ekonomi yang terjadi¹

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual. yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Terlebih disebabkan perdagangan dunia yang semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menambah pentingnya arti dari merek yaitu untuk membedakan asal usul barang, dan kualitasnya, juga menghindari peniruan.

Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan

¹ Erma, Wahyuni, dkk, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, YPAPI, Yogyakarta, 2011, hlm.1

perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengindentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dengan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya, dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata.²

Tidak dapat dibayangkan apabila suatu produk yang tidak memiliki merek, tentu produk yang bersangkutan tidak akan dikenal oleh konsumen. Oleh karena itu, suatu produk apakah produk itu baik atau tidak tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil, merek yang telah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya akan selalu diikuti, ditiru “dibajak” bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain yang melakukan persaingan curang.³

Pada Merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo atau desain huruf. Namun dalam hak Merek bukan hak atas ciptaan itu yang dilindungi tetapi Merek itu sendiri sebagai tanda pembeda. Merek pada saat ini tidak hanya merupakan nama atau simbol saja. Akan tetapi Merek memiliki nilai asset kekayaan yang sangat besar. Merek sebagai simbol melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan

² Muhamad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.78.

³ Maulana dan Insan Budi,,*Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 53.

mistik. Apabila hal ini meliputi masyarakat luas, berarti Merek tersebut memiliki reputasi yang tinggi dimana daya lukisan yang dimiliki Merek sebagai simbol menjadi sangat akrab di kalangan masyarakat dan Merek sebagai nama memiliki nama yang harum (*famous name*) serta memiliki (*goodwill*)⁴ yang sangat tinggi. Dikatakan demikian, karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang ruang lingkupnya mencakup reputasi penggunaan merek.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual membawa konsekuensi bahwa merek tersebut harus dilindungi. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, perlu dipahami makna Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri sebagai hak milik atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Mudahnya dalam proses penerimaan atau pengabulan terhadap permohonan pendaftaran merek adalah salah satu penyebab banyaknya para pelaku industri yang memanfaatkannya untuk mendaftarkan merek dengan itikad tidak baik. Karena persaingan yang tidak sehat itu terfasilitasi oleh mudahnya pengabulan permohonan pendaftaran merek tersebut, maka berakibat pada banyaknya sengketa merek yang muncul di kemudian hari. Seharusnya tanda atau nama dari suatu merek merupakan monopoli dari si pemilik hak merek tersebut.

Indonesia merek pertama kali diatur dalam UU No.21/1961 tentang Merek Dagang dan Merek Perniagaan. Prinsip utama yang diatur dalam Undang-Undang

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.68

ini adalah hak merek diperoleh melalui pemakaian pertama adalah pihak yang pertama kali (*first to file*) artinya anggapan hukum timbul bahwa pemakai pertama adalah pihak yang berhak, sampai terbukti sebaliknya.

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, pendaftaran merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif. Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik.

Indonesia menganut sistem *first-to-file* dalam memberikan pendaftaran suatu merek. Sistem *First-to-file* 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. Maksud dari terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM untuk diterbitkan sertifikat merek. Asas *first to file* pun bisa kita lihat dalam ketentuan hukum pada pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang berbunyi : “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Pemeriksaan substantif pada pendaftaran merek dalam kaitannya dengan *first to file* ditemukan dalam Bab IV Bagian Kedua UU 20/2016, khususnya Pasal 23 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang berbunyi :

- (1) Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
- (2) Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (4) Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
- (5) Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari.
- (6) Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
- (7) Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri

Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM R.I. (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.

Prinsip-prinsip yang penting dan dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek adalah perlunya itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Berdasarkan prinsip ini, hanya pendaftar beritikad baik lah yang akan mendapatkan perlindungan hukum. Dalam perspektif Undang-Undang Merek, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibatkan kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya merek dagang IWAN TIRTA yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang IWAN TIRTA tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaan dalam meniru merek dagang yang sudah dikenal tersebut.

Sebenarnya tindakan curang untuk membonceng merek yang sudah terkenal atau sesuatu yang sudah banyak dikenal masyarakat luas, sehingga dengan menggunakan merek yang demikian, suatu produk ikut menjadi dikenal di masyarakat. Sudah tentu perbuatan ini tidak sesuai dengan etika intelektual yang telah diatur dengan Undang-Undang. Suatu hasil karya orang lain tidak dapat ditiru begitu saja, tetapi terlebih dahulu harus dengan izin pemiliknya.

Karena kasus demikian, banyak sekali peniruan dan dapat melanggar mengenai merek, tak hanya itu ironisnya hampir sulit untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, dari kesamaan warna penulisan, dari cara pelafalannya dan lain sebagainya. Peranan merek menjadi lebih penting di era global, terutama dalam menjaga persaingan sehat. Tanda yang dijadikan merek secara konvensional mencakup tanda yang dapat dilihat secara kasatmata sebagai berikut :

- a. Merek berupa gambar, contohnya gambar kerang untuk Shell, gambar kereta *cowboy* untuk CFC
- b. Merek berupa nama, contohnya nama orang Perancis Louis Vuiton, nama orang Italia Prada
- c. Merek berupa kata, contohnya kata Aqua untuk air mineral, kata Guess untuk produk *fashion apparel*, kata Exxon untuk oli dan bahan bakar
- d. Merek berupa huruf, contohnya D&G untuk singkata Dolce and Gabbana, merek YKK untuk singkata Yoshida Kabushiki Kaisha, merek ABC⁵

Karena banyaknya tanda dari suatu merek harus memiliki ciri khas, hal inilah yang menjadi perhatian khusus mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang ditiru tanpa sengaja di Indonesia.

Selain untuk memperoleh hak eksklusif tersebut di atas, mengapa suatu merek sangat perlu untuk didaftarkan di Indonesia, alasannya adalah sebagai berikut :

⁵ Rahmi Jened, *Hukum Merek trademark law Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia group, Jakarta, 2015, hlm.61

1. Pemilik pendaftaran merek dapat melarang ataupun melakukan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak lain yang menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan atau memproduksi suatu merek yang sama untuk produk/jasa yang sejenis tanpa ijin si pemilik pendaftaran merek;
2. Tanpa pendaftaran merek, pemilik tidak dapat melakukan peneguran ataupun tindakan hukum seperti tersebut pada poin 1.

Mengenai kriteria “persamaan pada pokoknya” tidak hanya dilihat berdasarkan unsur-unsur: adanya persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur, ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Melainkan dilihat juga dari sisi komposisi dari merek-merek tersebut. Sebagaimana kaedah hukum yang lahir melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.2279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1992 memberikan kriteria bahwa merek mempunyai persamaan pada pokoknya apabila mempunyai persamaan pada: bentuk, komposisi, unsur elemen, bunyi, ucapan, ataupun penampilannya, serta untuk barang dan/atau jasa sejenis. Khusus mengenai unsur “untuk barang dan/atau jasa sejenis”, berdasarkan Pasal 21 ketentuan mengenai larangan pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal tersebut dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi syarat tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. Namun penerapannya dalam putusan pengadilan diperluas menjadi untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis tetapi masih dalam satu kelas barang. Bahkan khusus dalam kasus

persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal berlaku juga untuk barang dan/ataupun jasa yang tidak satu kelas.

Terkait dengan berlakunya unsur “barang dan/ atau jasa yang tidak satu kelas” Ahmad Miru berpendapat:

“Perlindungan merek terkenal walaupun untuk barang dan atau jasa yang tidak sejenis, harus pula memperhatikan keterkaitan antara barang yang tidak sejenis tersebut. Dicontohkannya dengan TOYOTA merupakan merek mobil terkenal sehingga apabila ada pihak yang memproduksi sepeda dengan merek TOYOTA, pihak TOYOTA dapat mengajukan keberatan. Walaupun antara sepeda dan mobil tidak sejenis/tidak sekelas, masih ada keterkaitan karena keduanya merupakan alat transportasi sehingga masyarakat dapat menduga bahwa kedua barang tersebut berasal dari pelaku usaha yang sama.”⁶

Mengenai bentuk pemeriksaan terhadap merek yang akan didaftarkan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) akan melakukan pemeriksaan dengan prosedur yang ada sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Pemeriksaan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap merek mendaftarkan sering terjadi kekeliruan dalam menelaah logo, nama, pelafalan serta semua yang berkaitan dengan ciri-ciri atau ciri khas dari suatu merek yang satu dengan merek yang lainnya. Kekeliruan ini merupakan keteledoran Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sering menjadi benalu bagi para pemilik hak atas merek yang sudah terdaftar sebelumnya. Pasalnya merek yang telah terdaftar sebelumnya selalu mengalami

⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.17-18

kerugian akibat keteledoran dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang keliru dan kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap merek yang melakukan pendaftaran. Contoh sengketa merek Jack Wolfskin yang terjadi tahun 2015 antara Jack Wolfskin Atrustung Fur Draussen melawan Jack Wolfskin milik Alexander Wisata, keduanya memiliki merek dan logo serupa dan sama-sama terdaftar dengan nomor register yang sah di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak menolak dan bahkan menerima permohonan pendaftaran merek Jack Wolfskin milik Alexander Wisata pada tahun 2011 walaupun pada tahun 2006 merek dengan penamaan yang sama yaitu Jack Wolfskin sudah terdaftar secara resmi di Daftar Umum Merek (DUM) Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Memang, tidak semua perkara sengketa merek adalah akibat dari kelalaian Ditjen HKI, sebagian perkara memang datang dari para pemilik merek itu sendiri. Namun, fakta bahwa cukup banyak perkara yang seharusnya tidak perlu ada jika Ditjen HKI lebih teliti.⁷ Dalam pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis berbunyi :

“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- 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 dari/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.”

⁷ Wan Ulfa Nur Zuhra , “Keteledoran DITJEN KI Yang Berujung Sengketa Merek”, <https://tirto.id/keteledoran-ditjen-ki-yang-berujung-sengketa-merek-bT5R>, 29 Juni 2019, pukul 02.00 WIB.

Yang dimaksud dengan “persamaan pada pokoknya” adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Jadi apabila ada merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu maka permohonan pendaftaran merek itu harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Sebagai contoh kasus : sengketa yang terjadi antara PT.Iwan Tirta melawan PT.Pusaka Iwan Tirta, sengketa ini tercatat dalam Perkara No.51/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Jkt.Pst. Kuasa hukum PT.Iwan Tirta, Aris Eko Prasetyo mengatakan PT.Iwan Tirta (penggugat) adalah satu-satunya pemilik sah dari merek yang terdapat unsur nama Iwan Tirta.

penggugat mengklaim penggugat merupakan pemegang hak atas merek Iwan Tirta di semua kelas yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Salah satunya yakni kelas barang Nomor 35 yang melindungi segala macam penjualan, termasuk toko.

Merek Iwan Tirta milik PT Iwan Tirta sudah terdaftar sejak 2006 dengan nomor pendaftaran D002006013884, sedangkan PT Pusaka Iwan Tirta mendaftarkan mereknya pada 2009 dengan nomor pendaftarannya IDM000209085. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa ada keteledoran terhadap pemeriksaan saat pendaftaran merek PT.Pusaka Iwan Tirta.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Merek, Dua diantaranya berjudul :

1. PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL UNTUK BARANG TIDAK SEJENIS (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat 3 TRIPs Agreement dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001)
Penulis Istiqomah Andreany Prananingtyas & Tahun di tulis 2016
2. PERLINDUNGAN BAGI PEMEGANG HAK MEREK YANG DIGUNAKAN TANPA SEIZIN PEMILIK MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG HAK MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1365 KUH Perdata
Penulis Shinta Kartika Anggraeni & Tahun di tulis 2018

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai (kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam penerapan prinsip *first to file* dalam hukum merek), karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai (kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam penerapan prinsip *first to file* dalam hukum merek), dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP KELALAIAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM MENERAPKAN PRINSIP FIRST TO FILE BERDASARKAN PASAL 3 UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penullis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *first to file* oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual ?
2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan atau ditempuh oleh pemilik hak merek yang pertama terdaftar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip *first to file* oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh oleh pemilik merek yang mendaftarkan pertama

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi seluruh masyarakat yang terkait khususnya praktisi hukum yaitu sebagai :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan memperhatikan permasalahan dan tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara akademis khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak merek , penerepan asas *first to file* dalam merek, dan merek yang mempunyai

kesamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dihubungkan Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan telaah bagi sarjana hukum, untuk merumuskan penyelesaian hukum terhadap analisis yuridis terhadap kelalaian Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam menerapkan prinsip *first to file* berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

E. Kerangka pemikiran

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah umum dari hak eksklusif yang diberikan sebagai hasil yang diperoleh dari kreativitas atau kegiatan intelektual manusia, sebagai tanda yang digunakan dalam kegiatan bisnis, dan termasuk ke dalam hak tidak terwujud (intangibile) yang memiliki nilai ekonomis.⁸

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak (peranannya sebagai pusat pengaturan segala kegiatan fisik dan psikologis), hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar, hasil pekerjaan itu berupa benda immaterial (benda yang tidak berwujud).

⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, *Buku panduan hak kekayaan intelektual*, Tangerang, 2008, hlm.1

Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasi termasuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum disana terdapat pengaturan hak tentang kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri terdiri atas benda materil dan immaterial. HKI disebut juga Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara epada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual.

Merek adalah untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan. Menurut para ahli, merek yaitu “dengan mana dipribadikankah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang-orang atau perusahaan lain.”

Merek bukanlah ciptaan suatu karya seperti dalam bidang hak ciptaan ataupun invensi dalam bidang paten. Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah:

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

Pada dasarnya merek dibedakan menjadi merek dagang, merek jasa dikenal merek kolektif.⁹ Sebenarnya merek sudah digunakan menjadi merek dagang digunakan sejak lama untuk menandai produk dengan tujuan menunjukkan asal-usul barang. Perlindungan hukum atas merek makin meningkat seiring

⁹ Getas I Gst Gd, *Peranan Dunia Merek Dalam Dunia Usaha*, Cetakan I, PT. Upada Sastra, Denpasar, 2005, hlm. 10

majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek pun makin berperan untuk membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan. Di Inggris bahkan di Australia pengertian merek justru berkembang pesat dengan mengikutsertakan bentuk tampilan produk di dalamnya. Perkembangan ini mencerminkan adanya kesulitan untuk membedakan perlindungan merek dengan perlindungan desain produk.

Indonesia menganut sistem *first-to-file* dalam memberikan pendaftaran suatu merek. Sistem *First-to-file* 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. Maksud dari terdaftar adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat merek. Asas *first to file* pun bisa kita lihat dalam ketentuan hukum pada pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang berbunyi : “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Berikut adalah tahap pendaftaran merek :

1. Pemeriksaan substantif

Selain memeriksa kelengkapan administrative terhadap permohonan pendafatarn merek, dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal juga melakukan pemeriksaan

substantive terhadap permohonan, dan diselesaikan dalam waktu paling lama Sembilan bulan.

2. Pengumuman permohonan

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal setelah suatu permohonan disetujui untuk didaftar adalah dalam waktu paling lama lima belas hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar Direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

3. Keberatan dan Sanggahan

Selanjutnya jangka waktu pengumuman, setiap pihak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya, keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang kuat disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang Merek yang tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak

4. Pemeriksaan kembali

Pemeriksaan kembali bukan merupakan tahapan yang mutlak dilalui dalam proses pendaftaran merek, karena diadakan atau tidaknya pemeriksaan kembali bergantung pada ada tidaknya keberatan yang diajukan oleh pihak lain ada saat pengumuman atas merek yang dimohonkan pendaftarannya, baik keberatan itu disanggah maupun tidak disanggah oleh pemohon.

5. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang jika memenuhi syarat perpanjangan.

6. Perbandingan Banding

Istilah banding yang dikenal dalam dunia peradilan adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh satu pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan permohonan banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi. Namun permohonan banding yang dimaksud disini berbeda dari istilah banding pada bagian ini adalah permohonan banding yang khusus berlaku pada masalah pendaftaran merek.

7. Komisi Banding Merek

Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Merek;

8. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar

Pemilik atau pemegang merek terdaftar, dapat terus mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek mereka untuk jangka waktu yang sama yaitu 10 (sepuluh) tahun.

9. Penilaian persamaan pada pokoknya

Sesuai dengan isi dalam Pasal 17 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang berbunyi:

- (1) Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan 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 bunyiucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis¹⁰ yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian di analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Metode pendekatan

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif¹¹, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 120

¹¹ Soerjono Sukanto, *op.cit*, hlm. 13

penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventaris.

3. Alat Pengumpulan Data

Data Kepustakaan, Alat pengumpulan data hasil penelitian kepubstakaan (*Library reseach*) berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan-bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa Peraturan Perundang-undangan. mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4;
- 2) Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

b. Bahan-bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli di bidang hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan acuan dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi penunjang lainnya yang dapat digunakan dalam penelitian ini, misalnya:

- 1) Ensiklopedia;
- 2) Artikel dari surat kabar;
- 3) Majalah;
- 4) Situs internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan merek untuk mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada;

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif¹², yaitu pertama perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, kedua memperhatikan hierarki perundang-undangan, ketiga mewujudkan kepastian hukum, keempat mencari hukum yang hidup dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Disebut yuridis karena bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif,

¹² Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 52.

sedangkan disebut kualitatif dikarenakan data-data yang diperoleh, dianalisisnya dengan tidak menggunakan rumus statistik.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK, PRINSIP *FIRST TO FILE*, DAN PERLIDUNGAN HUKUMNYA

A. Sejarah perkembangan merek di Indonesia

Di Indonesia sendiri pengaturan tentang merek sudah diatur sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa kolonial Belanda telah berlaku Undang-Undang Merek, yakni *Staatblad van Nederlandsch-Indie* No. 109 yang diberlakukan tahun 1855. Undang-Undang ini kemudian digantikan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No.305 yang dikeluarkan tahun 1893 dan diberlakukan tahun 1894. Pada tahun 1912, Undang-Undang merek baru ditetapkan, yakni *Reglement Industriele Eigendom (Staatblad van Nederlandsch-Indie* No. 545)¹³.

Pada jaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan merek yang dikenal dengan *osamu Seirei* Nomor 30 tentang menyambung pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku pada tanggal 1 bulan 9 tahun Syowa, kemudian peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Sebelum tahun 1961, Undang-Undang Merek Kolonial Belanda tahun 1912 tetap berlaku yakni berdasarkan Pasal II

¹³ Casavera, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.40

Aturan Peralihan UUD 1945 dan Undang Dasar RIS 1949 dan UUD Sementara 1950¹⁴.

Ketentuan itu masih terus berlaku hingga akhirnya sampai pada akhir tahun 1961 ketentuan tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961. Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 mengadopsi sebagian besar ketentuan dalam *Reglement Industriele Eigendom* (*Staatblad van Nederlandsch-Indie* No. 545). Perbedaan utamanya terletak pada jangka waktu perlindungan merek yang lebih pendek dan pengelompokan kelas barang ke dalam 35 kelas (sebelumnya tidak dikenal dalam *Reglement Industriele Eigendom*)¹⁵.

Setelah bertahan selama kurang lebih 31 tahun, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 dicabut dan digantikan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1992 No. 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara RI No. 3490. Undang-Undang yang berisi 90 pasal ini disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1992 oleh Presiden Soeharto dan dinyatakan mulai berlaku sejak 1 April 1993. Adapun alasan dicabutnya Undang-Undang Merek Tahun 1961 itu adalah karena Undang-Undang Merek No. 21 Tahun 1961 dinilai

¹⁴Esenha, "Perkembangan Pengaturan Merek Di Indonesia," <http://esenha.wordpress.com/2010/05/06/perkembangan-pengaturan-merek-di-indonesia/> diakses pukul.02.20, 1 Agustus 2019

¹⁵OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 332

tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang ini. Memang jika dilihat Undang-Undang Merek Tahun 1992 ini ternyata memang banyak mengalami perubahan-perubahan yang sangat berarti jika dibanding dengan Undang-undang Merek No. 21 Tahun 1961.

Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-Undang merek, Indonesia turut serta meratifikasi Perjanjian merek WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Pada tahun 1997 Undang-Undang Merek tahun 1992 diubah dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari perjanjian Internasional tentang aspek-aspek yang terkait dengan perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh negara penandatangan kesepakatan tersebut yaitu kewajiban bagi para Negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi Internasional dibidang hak kekayaan intelektual. Dalam pasal-pasal tersebut memuat perlindungan atas indikasi asal dan geografis. Undang-undang sebelumnya dimana pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.

Tahun 2001 Undang- Undang Merek baru berhasil diundangkan oleh pemerintah. Undang-Undang tersebut berisi tentang berbagai hal yang sebagian besar sudah diatur dalam Undang-Undang terdahulu. Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek adalah penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran pengadilan niaga dalam memutuskan sengketa

merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat.

Setelah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dianggap kurang dapat memberikan kepastian hukum, maka diterbitkanlah peraturan penyempurna Undang-Undang ini yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis ini otomatis meniadakan eksistensi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan sudah dianggap tidak berlaku lagi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis ini melahirkan peraturan hukum lain diantaranya Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang kedua peraturan Hukum tersebut masih berlaku hingga saat ini.

B. Ruang Lingkup Merek

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh produsen dengan tujuan memberi ciri atau pembeda mereknya dengan merek produsen lain. Merek juga bisa diartikan sebagai identitas dari suatu produk dan berpotensi menandakan standar kualitas tertentu pada suatu barang. Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi tindakan penyelewengan terhadap merek atau bisa kita sebut dengan pembajakan terhadap merek. Pembajakan terhadap merek tersebut banyak dilakukan dengan sengaja secara masif membonceng nama/bunyi/bentuk dari

suatu merek yang sudah terkenal untuk meraup nilai ekonomi ,sehingga banyak dari produsen/pemilik merek yang sudah memiliki sertifikat hak merek merasa dirugikan dengan persaingan ekonomi yang tidak sehat ini.

1. Pengertian merek

Definisi autentik tentang merek dapat ditemukan dan dilihat dalampasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut :

“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.”

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ini disebutkan atau digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnua merek dagang disini adalah merek barang, hal ini dapat diihat karena merek disini ada sebagai lawan dari merek jasa. Hal ini bisa dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, sebagai berikut :

- 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

bersarna-sarna atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual. yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Terlebih disebabkan perdagangan dunia yang semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menambah pentingnya arti dari merek yaitu untuk membedakan asal usul barang, dan kualitasnya, juga menghindari peniruan.

Merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki aspek-aspek persamaan dengan merek lainnya untuk barang atau jasa sejenis yang sudah terdaftar. Mengenai aspek-aspek persamaan ini terbagi menjadi 2 unsur yaitu bisa keseluruhan dan bisa juga pada pokoknya, yaitu adanya kemiripan dari berbagai aspek dan unsur yang menonjol dari merek satu dengan merek lainnya.

Merek (trademark) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an indication of origin*)¹⁶ dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan

¹⁴ Rahmi Jened, op.cit, hlm.160-161

jaminan akan kualitas (*a guarantee of quality*)¹⁷ barang dan/ atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi)¹⁸ yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membongceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*)¹⁹.

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal di atas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.²⁰

Selain dari pengertian yang berasal dari batasan yuridis beberapa sarjana juga memberikan definisi tentang merek, yaitu:

- a. H. OK. Saidin, menyatakan bahwa merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun

¹⁷ *ibid*

¹⁸ *ibid*

¹⁹ *ibid*

²⁰ Djoko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm.42

sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa²¹.

- b. Fandy Tjiptono berpendapat bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa²².
- c. H. M. N. Poerwo Sutjipto, memberikan pengertian merek yakni merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis²³.
- d. Bison Simamora, menyatakan bahwa merek adalah nama, tanda, istilah, simbol, desain atau kombinasinya yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendiferensiasi (membedakan) barang atau layanan suatu penjual dari barang atau layanan penjual lain²⁴.

Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut, maupun dari peraturan merek itu sendiri, secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa yang diartikan dengan merek adalah suatu tanda untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain yang memiliki daya

²¹OK. Saidin, *Op. Cit*, hlm. 345

²²Fandy Tjiptono, *Brand Management*, Andy, Bandung, 2005, hlm. 46

²³*Ibid*, hlm. 343

²⁴Bison Simamora, *Aura Merek*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 149

pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Suatu merek hanya akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah terdaftar di Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM R.I. Pendaftaran merek melahirkan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk dalam jangka waktu tertentu (selama 10 tahun, dan bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun sekali) . Hak merek dikatakan 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 dia sendiri yang menggunakannya²⁵

Merek sebenarnya tidak murni kreasi intelektual. Merek pada dasarnya lebih melindungi aktivitas bisnis daripada sekedar perlindungan aset suatu perusahaan,²⁶ Nilai ini bukan nilai kapitalisasi pasar (the market capitalization), karena mencakup banyak aset lain dari Coca Cola, termasuk aset fisik dan merek lain seperti Sprite, Fanta, Hi-C, Mello Yello, Power aDe, dan Five Alive.²⁷

²⁵ Ahmadi Miru, *op.cit*, hlm.12

²⁶ Rahmi Jened (selanjutnya disebut Rahmi Jened II), Implikasi Persetujuan TRIPs Terhadap Perlindungan Merek di Indonesia, Yuridika, Jakarta, 1998, hlm.19-23

²⁷ Rahmi Jened, *op.cit*, hlm. 162-163.

2. Jenis Merek

Telah diketahui bahwa suatu merek yang baik adalah merek yang mempunyai daya pembeda dengan merek lain, sehingga ke autentikan suatu merek tersebut tidak akan lagi dipertanyakan. Tanda yang menjadi ciri khas tersebut menjadi salah satu faktor penting hingga merek tersebut bisa terdaftar di Direktorat Jenderal HKI yang otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum dengan jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa 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. Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa 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.

Selain kedua merek tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 kolektif khususnya terdapat pada Pasal 1 angka (4) yang berbunyi 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/jasa sejenis lainnya.

3. Fungsi merek

Berdasarkan definisi merek, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda dari berbagai literature ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi lain seperti:²⁸

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat.

Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha;

- b. Melindungi konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Merek dalam konsiderannya menyebutkan bahwa salah satu tujuan diadakannya Undang-Undang ini adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap peniruan barang-barang. Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu

²⁸ Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek : Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.33-35

lagi menyelidiki kualitas dari barangnya. Apabila merek telah dikenal baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkan;

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya. Merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan;

d. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang.

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memberikan kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut, minimal mempunyai mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya;

e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang.

Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang atau nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nama mereknya saja. Misalnya,

seseorang ingin membeli minuman bermerek Fanta, maka cukup hanya menyebut Fanta saja;

- f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan.

Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya. Misalnya, merek dagang Djarum, Djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum.

C. Sistem Pendaftaran Merek

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual merupakan lembaga resmi di bawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia , yang memiliki fungsi atau wewenang sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;

3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, serta teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual;
4. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam beberapa fungsi tersebut maka dapat dilihat bahwa salah satu fungsinya adalah penyelesaian permohonan pendaftaran kekayaan intelektual. Berkenaan dengan tema dan kasus yang penulis angkat yaitu tentang merek , maka sudah sangat wajib bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menyelesaikan segala persoalan mengenai permohonan pendaftaran merek.

1. Syarat-syarat permohonan hak atas merek

Syarat-syarat permohonan atas suatu merek pengaturannya bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 BAB III tentang pendaftaran merek lebih khususnya pada bagian ke satu tentang syarat dan tata cara permohonan , didalamnya telah diatur apa dan bagaimana syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek.

Namun pengaturan mengenai pendaftaran merek khususnya dalam syarat dan tata cara permohonan dalam Undang-Undang itu secara eksplisit mengintruksikan segala peraturan mengenai pendaftaran merek lebih jelas kepada Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang pendaftaran merek.

Dalam pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 ini menyebutkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek lebih rinci, pasal tersebut berbunyi :

- (1) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - 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. 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. Kelasa barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (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 kepemilikan merek;
 - d. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
- (4) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.

- (5) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- (6) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
- (7) Dalam hal merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.
- (8) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur jenderal.

Sesuai dengan ketentuan BAB II bagian kedua dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, khususnya pada Pasal 6, 7, dan 8 didalamnya menjelaskan secara lebih rinci mengenai tata cara permohonan diantaranya bahwa permohonan bisa diajukan secara elektronik dan/atau non elektronik.

Permohonan secara elektronik dilakukan melalui laman resmi direktorat Jenderal, permohonan secara elektronik ini menuntut pemohon untuk mengisi formulir dan mengunggah dokumen-dokumen yang menjadi syarat pendaftaran sesuai Undang-Undang secara elektronik, sedangkan permohonan secara non elektronik dilakukan dan diajukan secara tertulis kepada menteri. Pemohon pun mengajukan dan memberikan dokumen yang menjadi syarat permohonan pendaftaran merek secara langsung kepada menteri. Disamping harus memenuhi syarat dan ketentuan permohonan pendaftaran sebagaimana telah diatur diatas. Pemilik merek yang hendak melakukan permohonan pendaftaran merek pun harus berlandaskan asas itikad baik dalam mendaftarkan mereknya tersebut.

Asas itikad baik ini dilihat dari sejarahnya yaitu berasal dari Romawi. Dalam hukum Romawi asas ini disebut asas *Bonafides*. KUHPerdara menggunakan istilah itikad baik dalam 2 pengertian. Pengertian itikad baik yang pertama adalah pengertian itikad baik dalam arti subjektif itu disebut kejujuran. Pengertian itikad baik dalam subjektif yang terdapat dalam pasal 530 KUHPerdara mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*Bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat.²⁹

Pengertian itikad baik yang kedua adalah itikad baik dalam artian obyektif. Dalam bahasa Indonesia pengertian itikad baik dalam artian obyektif itu disebut juga dengan istilah kepatutan. Itikad baik dalam artian obyektif itu dirumuskan dalam ayat (3) Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara diatas, itikad baik tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kepatutan disini bersifat dinamis. Kejujuran dan kepatutan berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.³⁰

²⁹ Ismjatie Jenie, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009, hlm.23

³⁰ *Ibid.*

Selanjutnya dalam melaksanakan perjanjian, perilaku para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tak tertulis. Oleh karena itu itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara itudisebut itikad baik dalam arti obyektif. Obyektif disini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri.

Kejujuran (itikad baik) dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, tidak terlentak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran disini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakikatnya tidak diperbolehkan kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau Diabaikan. Masyarakat harus merupakan suatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.³¹

Wujud perlindungan dari Negara terhadap merek adalah merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *good faith*. Berkaitan dengan itikad baik, karena Undang-Undang Merek menggunakan asas *first to file system*, dimana bahwa hanya merek

³¹ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2006, hlm.87

yang didaftarkan dan beritikad baik saja yang mendapat perlindungan hukum maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pendaftar yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik.³²

Gatot Suparmono menyatakan bahwa pemilik merek beritikad baik adalah pemilik merek yang jujur. Sifat yang jujur harus ditunjukkan tidak adanya niat pemilik merek berbuat curang pada merek orang lain. Pengertian merek orang lain dibatasi dengan merek yang sudah dikenal di masyarakat.³³

Secara umum jangkauan pengertian itikad tidak baik menurut Amelia Rooseno meliputi perbuatan penipuan (*froud*), rangkaian menyesatkan (*misleading*) orang lain, serta tingkah laku yang mengabaikan kewajiban hukum untuk mendapatkan keuntungan. Bisa juga diartikan sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang tidak jujur (*dishonesty purpose*). Dalam pengkajian merek, setiap perbuatan peniruan, reproduksi, mengkopi, membajak, atau membonceng kemashuran merek orang lain dianggap sebagai perbuatan pemalsuan, penyesatan, atau memakai merek lain tanpa hak (*un authorized use*) yang secara harmonisasi dalam perlindungan merek dikualifikasikan sebagai

³² Gatot suparmono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.18

³³ *Ibid.*

persaingan curang (*unfair competition*) serta dinyatakan sebagai perbuatan mencari kekayaan secara tidak jujur (*unjust enrichment*).³⁴

2. Pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Merek

Setiap permohonan pendaftaran merek akan melalui proses pemeriksaan baik secara administratif maupun secara substanti.

a. Pemeriksaan Secara Administratif

Setelah pemohon melakukan permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal HKI baik melalui metode elektronik maupun non elektronik, maka akan wajib dilakukan proses pemeriksaan secara administratif oleh pemeriksa. Dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek diantaranya Pemeriksaan administratif ini mencakup pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan pemeriksaan pun dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan.

Bilamana terjadi kekurangan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dan apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan maka permohonan dianggap ditarik kembali.

³⁴ Emmy Yuhassarie, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm.221

b. Pemeriksaan Secara Substantif

Selain memeriksa kelengkapan administratif terhadap suatu permohonan pendaftaran merek, proses pemeriksaan secara substantif harus dilalui oleh pemohon.

Pengaturan mengenai pemeriksaan secara substantif sudah jelas diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari. Pemeriksa dalam pemeriksaan substantif terhadap permohonan dapat melibatkan tenaga ahli pemeriksa merek di luar pemeriksa dan hasilnya bisa dianggap sama dengan pemeriksa selama ada persetujuan oleh menteri.

Adapun dalam pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek bahwa setelah melewati jangka waktu pengumuman maka permohonan akan dilakukan pemeriksaan secara substantif oleh pemeriksa dan bila dalam masa pengumuman tersebut terdapat keberatan, pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Berbedabila dalam masa pengumuman

tidak terdapat keberatan maka pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman.

3. Penolakan Dan Pembatalan Merek

Penolakan dan pembatalan merek sebenarnya sama pada hakikatnya bahwa merek tersebut dinyatakan tidak layak untuk mendapatkan perlindungan hukum karena pemilik merek dianggap mempunyai itikad tidak baik. Namun penolakan dan pembatalan merek itu dibedakan dari waktunya, penolakan terjadi saat permohonan pendaftaran merek baru dalam tahap pemeriksaan baik secara administratif maupun substantif, beda halnya dengan pembatalan merek yang terjadi saat merek tersebut sudah mendapatkan sertifikat hak atas merek melalui prosedur yang ada sesuai ketentuan hukum yang berlaku sampai terbukti sebaliknya.

Penolakan permohonan pendaftaran merek sebenarnya sudah diatur dalam pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis , namun dalam Undang-Undang ini pengaturan tentang penolakan permohonan pendaftaran merek kurang begitu rinci disebutkan hingga dalam Undang-Undang inipun mengintruksikan pengaturan lebih lanjut itu pada Peraturan Menteri.

Di dalam pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek berisi peraturan-peraturan mengenai kriteria dan aspek dalam penolakan permohonan pendaftaran merek. Diantaranya merek yang tidak dapat diterima adalah:

- a. Bertentangan dengan ideology Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebutkan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dinohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda;
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Dan untuk permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- 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.

Permohonan pendaftaran merek ditolak oleh menteri jika merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau symbol atau emblem suatu Negara, atau lembaga nasional maupun internasional kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan dari pihak yang berwenang.

Pengaturan mengenai pembatalan merek telah diatur dalam pasal 76 sampai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembatalan merek bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan karena permohonan pendaftaran merek terdahulu tidak diterima atau ditolak. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek terdaftar dan gugatan pembatalan merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, tetapi gugatan pembatalan merek bisa dan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideology Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

D. Tentang Prinsip *First To File*

1. Prinsip *First To File* Dalam Merek

Prinsip *first to file* pun bisa kita lihat dalam ketentuan hukum pada pasal 3 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang berbunyi :

“Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.”

Hak atas merek tersebut berupa hak atas perlindungan hukum dari Negara dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) terhadap merek yang didaftarkanya yaitu dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) tidak lagi menerima permohonan pendaftaran merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek tersebut.

Pada umumnya, negara-negara dengan sistem hukum *Civil Law* termasuk Indonesia, menganut sistem *First to file* dalam memberikan hak atas merek. Berdasarkan sistem *First to file* tersebut, pemilik merek, termasuk merek terkenal, harus mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk memperoleh hak eksklusif atas mereknya dan perlindungan hukum. Hak eksklusif tidak dapat diperoleh pemilik merek hanya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa ia adalah pemakai pertama merek tersebut di Indonesia. *First-to-file* system berarti bahwa pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran diberi prioritas

untuk mendapatkan pendaftaran merek dan diakui sebagai pemilik merek yang sah. Perlu dipahami bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.³⁵

Dengan pendaftaran merek, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, pemilik merek memiliki hak-hak berikut:

- a. Hak untuk menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan mereknya;
- b. Hak untuk melarang orang lain menggunakan mereknya; dan
- c. Hak untuk mengalihkan dan/atau melisensikan hak atas mereknya.

Secara eksplisit prinsip ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menteri") untuk diterbitkan sertifikat sesuai dalam Pasal 3 Bagian Penjelasan

³⁵ Lucky Setiawan, "Perlindungan Merek Terkenal Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5892/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar> , Selasa 20 Agustus 2019, Pukul.22.00 WIB

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

2. Pengertian persamaan pada pokoknya.

Dasar hukum mengenai keharusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) menolak permohonan pendaftaran merek yang mempunyai kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yaitu terdapat pada ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang berbunyi :

permohonan pendaftaran merek ditolak jika merek yang dimohonkan pendaftarannya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan :

- 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.

Kriteria persamaan pada pokoknya dan penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana menjadi salah satu poin dalam penolakan suatu permohonan pendaftaran merek diatur dalam pasal 17 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Kriterion persamaan pada pokoknya yaitu dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan karena 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 dalam merek tersebut. Sedangkan kriteria penentuan barang dan/jasa sejenis yaitu ditentukan berdasarkan :

- a. Sifat, barang dan/atau jasa;
- b. Tujuan dan metode penggunaan barang;
- c. Komplementaritas barang dan/atau jasa;
- d. Kompetisi barang dan/atau jasa;
- e. Saluran distribusi barang dan/atau jasa;
- f. Konsumen yang relevan; atau
- g. Asal produksi barang dan/atau jasa.

E. Tentang Perlindungan Dan Upaya Hukum Pemilik Hak Atas Merek

Hukum dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan hukum berasal dari kata “lindung” yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi.³⁶

³⁶ Dedy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta 2008, hlm. 1085

Suatu merek yang bisa mendapatkan perlindungan hukum dari negara merupakan merek yang telah terdaftar yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara melalui Kantor Pengadilan. Sedang merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Menurut Soerjono Soekanto Hak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Hak searah atau relatif. Pada dasarnya hak ini ada dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misalnya hak menagih atau hak melunasi prestasi.
2. Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari:
 - a) Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi.
 - b) Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan.
 - c) Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak.
 - d) Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.³⁷

Pemilik merek yang sudah terdaftar mendapatkan hak mereka yaitu hak mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek mereka. Memiliki hak sepenuhnya untuk menggunakan , memberikan, dan memperbanyak barang dan/atau jasa dari merek mereka.

³⁷ Abdi Basariyadi, "Hak dan Kewajiban : Pengertian, Perbedaan, dan Jenis", <https://majalahpendidikan.com/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-dan-jenis-jenis/>, diakses pukul.03.55 WIB, 1 Agustus 2019

Pemilik hak atas merek yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal HKI bukan hanya mendapatkan hak perlindungan hukum dari Negara atas mereknya tetapi pemilik hak atas merek pun mempunyai kewajiban yang harus mereka penuhi untuk tetap mendapatkan perlindungan hukum. Mengenai kewajiban dari pemilik merek sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu diantaranya ada dalam pasal 82, yang berbunyi :

- 1) Semua biaya yang wajib dibayarkan dalam Undang-Undang ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Semua biaya yang telah dibayarkan melalui kas negara tidak dapat ditarik kembali.
- 3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan, untuk Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang besaran biaya yang harus dibayarkan pemilik hak merek adalah Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Daniel S. Lev

mengartikan kepastian hukum sebagai suatu kepastian tentang bagaimana warga masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum, bagi masyarakat serta apakah hak dan kewajiban para warga masyarakat.³⁸ Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan maka Kantor Pengadilan akan memprosesnya. Proses peradilan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Dirjen HKI. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat atau ada pelanggaran merek maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil.³⁹ Selain melalui atau menempuh jalur Pengadilan Niaga, pemilik merek yang merasa dirugikan hak nya pun bisa menempuh jalur alternatif penyelesaian sengketa sesuai amanat Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Sengketa terutama sengketa bisnis membutuhkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁰ Secara umum penyelesaian sengketa (perdata) baik nasional maupun internasional bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

³⁸ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdulah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta, 1987, hlm.33.

³⁹ Haryono, "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar", *Jurnal Ilmiah Civis Vol. 2*, No. 1, Jakarta, 2012, hlm. 250.

⁴⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm.13

a. Arbitrase

Penyelesaian sengketa yang sudah agak lama berkembang adalah arbitrase. Para pihak melalui klausul yang disepakati dalam perjanjian, menundukan diri (*submission*) menyerahkan penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian kepada pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai arbiter.⁴¹

b. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.

b. Konsoliasi

Konsoliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsoliator. Dalam hal ini konsoliasi berwenang menyusun dan merumuskan penyelesaian untuk ditawarkan kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsoliator menjadi *resolution*. Kesepakatan ini juga bersifat final dan mengikat para pihak.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hlm.20

⁴² *Ibid*, hlm.34