

**PENYELESAIAN SENGKETA MEREK  
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN  
INDIKASI GEOGRAFIS**

**Oleh :**

**IGO TRI PUTRA**

**41151010180019**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***BRAND DISPUTE SETTLEMENT IS LINKED TO  
UNDANG-UNDANG NUMBER 20 OF 2016  
CONCERNING BRAND AND GEOGRAPHIC  
INDICATIONS***

***By :***

**IGO TRI PUTRA**

**41151010180019**

***SKRIPSI***

***To fulfill one of the exam requirements to obtain a Law Degree in the Criminal  
Law Study Program***



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022***

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Igo Tri Putra  
NPM 41151010180019  
Bentuk penulisan Skripsi  
Judul PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DIHUBUNGAN  
DENGAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

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

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

Yang memberi pernyataan

A handwritten signature in black ink is written over a Mitra Tempel stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'MITRA TEMPEL' and a unique identification number 'DAKK054795586'. To the left of the stamp, there is a vertical strip with the number '10060'.

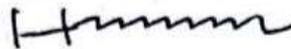
IGO TRI PUTRA  
41151010180019



**DEKAN**

**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.**

**PEMBIMBING**



**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.**

**CO PEMBIMBING**



**Rachmat Suharno, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

Pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file* artinya orang yang terlebih dulu mendaftarkan mereknya adalah orang yang mendapatkan hak atas merek tersebut. Namun, pada sistem *first to file* ini siapapun dapat mendaftarkan mereknya lebih dulu dan tanpa dipermasalahkan orang yang mendaftarkan merek tersebut merupakan pengguna pertama mereknya atau tidak, sehingga pada kenyataannya terdapat pelaku usaha yang beritikad tidak baik dengan melakukan peniruan merek, yang dimana biasanya merek yang sering dilanggar haknya merupakan merek terkenal, dimana merek terkenal ini sangat banyak peminatnya di kalangan masyarakat, sehingga sering kali terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem *first to file* dan penerapan hukum dalam menyelesaikan sengketa merek yang memiliki persamaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai merek dagang serta spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu menganalisa peraturan yang berlaku dalam hukum positif pidana Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisa data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum lainnya yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Pendaftaran merek merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas merek. Implementasi Sistem *First to File* dalam pendaftaran merek dagang di Indonesia memang lebih menjamin adanya kepastian hukum karena pendaftar merek diberikan sebuah sertifikat sebagai tanda bukti pendaftaran dan hak atas merek, sekaligus dianggap sebagai pemakai pertama dari merek tersebut yang dapat diajukan sebagai bukti otentik dalam pemeriksaan pengadilan. Namun, sistem *first to file* juga membuka peluang adanya pendaftaran merek yang dilakukan oleh pihak yang bukan pemilik sebenarnya. Hal inilah yang dirasa masih belum efektif sehingga dapat disebut sebagai kelemahan dari penerapan sistem *first to file*. Penyelesaian hukum sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar dapat digugat atas pelanggaran merek secara perdata di Pengadilan Niaga. Dengan demikian, pemilik merek terdaftar berhak mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar (pendaftar merek yang pertama).

**Kata Kunci : Pendaftaran Merek, Sistem *First to File*, Penyelesaian Sengketa Merek**

## **ABSTRACT**

*Registration of a mark is a form of protection from the Trademark Law, because the system used in Indonesia is first to file, meaning that the person who first registers the mark is the person who gets the right to the mark. However, in this first to file system, anyone can register their mark first and without question the person who registered the mark is the first user of the brand or not, so that in reality there are business actors who have bad intentions by imitating the mark, which is usually a brand that often the right to be violated is a well-known brand, where this famous brand is very much in demand among the public, so that violations of well-known brands often occur. The purpose of this study was to determine the implementation of the first to file system and the application of law in resolving trademark disputes that have similarities in relation to Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications.*

*This research was conducted using a normative juridical approach by conducting a review of the legislation regarding trademarks and the research specifications used were descriptive analysis, namely analyzing the applicable regulations in Indonesian positive criminal law. The data collection technique was carried out by literature study to collect data related to the problem under study. The data analysis used by the author is juridical qualitative, namely by analyzing data obtained from laws and regulations, books and other legal materials studied so that conclusions can be drawn.*

*Trademark registration is very important in order to provide legal protection to holders of trademark rights. The implementation of the First To File Principle in trademark registration in Indonesia guarantees legal certainty because the trademark registrar is given a certificate as proof of registration and trademark rights, as well as being considered the first user of the trademark which can be submitted as authentic evidence in court examinations. However, the first to file principle also opens up opportunities for trademark registrations carried out by parties who are not the actual owners, this is still not effective. Settlement of trademark disputes which have similarities in principle or in whole with registered marks can be sued for civil infringement of trademarks in a commercial court. Thus, the owner of a registered mark has the right to file a lawsuit for the cancellation of the mark against another party who unlawfully uses a mark that has similarities in principle or in whole. This is a form of legal protection provided by the state to the owner of a registered mark (the first trademark registrar).*

**Keyword : Trademark Registration, First to File System, Trademark Dispute Resolution**

## KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS" sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku dosen pembimbing dan Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku asisten dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan sumbangan pemikiran serta arahan yang sangat berarti bagi penulis dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat:

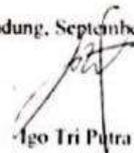
1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. dan Ibu Diliya Maryam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

8. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dosen Wali penulis.
9. Segenap Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Teman terbaik penulis, Inten, Bobi, Andean, Andrian, terima kasih telah memberikan dukungan dari penulis kecil sampai sekarang.
11. Teman-teman seperjuangan penulis, Rian Kusmaya, Tasya Agti Sabilla, Tarisa Febriani, dan Reva Marantika, terima kasih banyak atas dukungan, bantuannya selama ini dan telah bersedia menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan selalu memberikan dukungan positif kepada penulis. Teman seperjuangan penulis di kelas A1 serta seluruh teman di Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Ibu Dias Nilawati dan Bapak Edward serta Kakak Eddian Tavico Edward, M. Adi Chandra dan Adik Ayuk Zenny Pidolla Putri, Muhammad Zacky. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan serta selalu mendo'akan, menyayangi, memberi motivasi dan dukungan kepada penulis selama ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak lain yang berjasa, namun karena keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta berkah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap tugas akhir ini dapat membawa manfaat bagi penulis dan seluruh pembacanya agar mendapatkan wawasan yang lebih luas.

Bandung, September 2022



Igo Tri Putra

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	
<b>PENGESAHAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hak atas Kekayaan Interlektual.....	15
1. Pengertian Hak atas Kekayaan Interlektual.....	15
2. Jenis-Jenis Hak atas Kekayaan Interlektual.....	16
3. Prinsip-Prinsip Hak atas Kekayaan Interlektual.....	19

B.	Tinjauan Umum Tentang Merek.....	20
1.	Pengertian Merek.....	20
2.	Fungsi Merek.....	24
3.	Hak Merek.....	27
4.	Jangka Waktu Perlindungan Merek.....	28
C.	Permohonan Pendaftaran Merek.....	29
D.	Pembatalan Pendaftaran Merek.....	35
<b>BAB III</b>	<b>CONTOH KASUS SENGKETA HAK MEREK TERDAFTAR DI</b>	
	<b>DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN</b>	
	<b>INTELEKTUAL</b>	
A.	Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn.....	40
B.	Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM <i>FIRST TO FILE</i> DALAM</b>	
	<b>PENYELESAIAN SENGKETA MEREK YANG TERDAFTAR DI</b>	
	<b>DIREKTORAT JENDERAL HAK ATAS KEKAYAAN</b>	
	<b>INTELEKTUAL</b>	
A.	Implementasi sistem <i>First to File</i> dalam Undang-Undang Nomor	
	20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	47
B.	Penerapan Hukum Penyelesaian Sengketa Merek Yang Memiliki	
	Persamaan Yang Terdaftar Di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual	
	Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016	
	Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.....	54
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	

A. Kesimpulan.....64

B. Saran.....66

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**

**RIWAYAT HIDUP.....**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Kekayaan intelektual merupakan hak-hak (wewenang atau kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Perkembangan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual sering juga disebut Hak Milik Intelektual (*Intellectual Property*) semakin perhatian masyarakat, semakin hari orang semakin menghargai karya cipta penemuan orang lain maka Hak Kekayaan Intelektual sebuah penghormatan dan penghargaan atas hasil kerja orang lain.<sup>1</sup>

Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan dengan maksud untuk menunjukkan ciri dan asal usul barang tersebut. Pada merek terdapat 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

---

<sup>1</sup> Mujiyono Ferianto, *Memahami Dan Cara Memporeleh Hak Kekayaan Intelektual*, PT Cempaka, Yogyakarta, 2011, Hlm 1.

melahirkan asosiasi kultural dan sentuhan 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*). Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya.

Sebuah merek memiliki persyaratan untuk didaftarkan. Sistem administrasi merek begitu penting karena hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan oleh pemerintah atau negara kepada pemilik Merek untuk menggunakan Merek tersebut atau memberi izin pihak lain untuk menggunakannya, karena itu suatu Merek harus didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Sebagaimana tertulis didalam Undang-Undang Merek saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran atas merek merupakan salah satu bentuk perlindungan dari Undang-Undang Merek, karena sistem yang digunakan di Indonesia adalah *first to file principle*, siapa yang mendaftarkan pertama maka yang bersangkutan berhak atas merek tersebut dan akan mendapatkan hak eksklusifnya dengan konsekuensi tidak ada seorang pun yang boleh menggunakan merek tersebut untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut tanpa seizin pemilik atau pemegang hak merek. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis mengatur mengenai apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Merek yang memiliki reputasi perlindungan lebih kuat setiap pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya (merek mirip) ataupun persamaan secara keseluruhan (merek identik) dengan merek yang memiliki reputasi (merek terkenal) akan ditolak. 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 karena akan memberikan keuntungan yang tidak *fair* atau merusak karakter pembeda atau reputasi merek terkenal yang telah terdaftar terlebih dahulu.

Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda, tanda atau kata milik umum, dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan jasa yang akan didaftarkan. Syarat mutlak suatu merek harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memakai sebuah merek yaitu bahwa merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain,

tanda yang dipakai harus sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi orang lain.<sup>2</sup>

Putusan Nomor Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn menceritakan tentang kasus sengketa hak merek yang antara pemilik MS GLOW SHANDY PURNAMASARI sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan terhadap pemilik PSTORE GLOW PUTRA SIREGAR sebagai Tergugat. Kasus antara MS GLOW dan PSTORE GLOW ini dimulai saat MS GLOW mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan terkait merek PSTORE GLOW yang memiliki kemiripan dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan model bisnis. MS GLOW keberatan dengan adanya merek PSTORE GLOW karena merek MS GLOW telah terdaftar di Ditjen HAKI pada 20 September 2016. Sedangkan PSTORE GLOW baru rilis pada Agustus 2021. Selain itu, MS GLOW juga telah mendaftarkan mereknya untuk kelas 32 (minuman serbuk buah, minuman serbuk buah sayur) dan 44 (*beauty clinic*, dll). Pada 13 Juni 2022, Majelis Hakim memenangkan MS GLOW atas sengketa merek dagang ini. Majelis Hakim PN Medan juga menyatakan bahwa Shandy Purnamasari adalah pemilik satu-satunya, pendaftar, dan pengguna pertama merek dagang “MS GLOW/for cantik skincare+ LOGO” dan merek “MS GLOW FOR MEN”. Oleh karena itu, Shandy Purnamasari selaku penggugat memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek dagang tersebut. Majelis Hakim juga memutuskan, pendaftaran merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW MEN” oleh tergugat dilandasi itikad tidak baik dan tidak

---

<sup>2</sup> Suyud Margono, *Hak Milik Industri: Pengaturan Dan Praktik Di Indonesia*, Ghalia Indonesia Bogor, 2011, Hlm 67.

jujur karena telah meniru dan menjiplak. Untuk itu, PN Medan memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek “PSTORE GLOW” dan “PSTORE GLOW MEN”. Dengan putusan tersebut, terbukti bahwa MS GLOW diakui sebagai merek dagang yang hadir lebih dahulu dibanding PSTORE GLOW yang juga dipasarkan dengan merek PS GLOW.

Pada saat proses persidangan gugatan MS GLOW terhadap PS STORE GLOW sedang berjalan di Pengadilan Niaga Medan, PSTORE GLOW melawan dengan melakukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Niaga Medan. PSTORE GLOW juga mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Niaga Surabaya. Pada 13 Juli 2022 dan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Surabaya mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh PSTORE GLOW. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby menyatakan, PT PSTORE GLOW Bersinar Indonesia memiliki hak eksklusif atas penggunaan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW” yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Majelis Hakim juga menyatakan bahwa keenam tergugat tanpa hak dan melawan hukum menggunakan merek dagang “MS GLOW” yang memiliki kesamaan pokok dengan merek dagang “PS GLOW” dan “PSTORE GLOW”. Selanjutnya, PN Surabaya juga menghukum keenam tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 37,9 miliar.

Perlindungan hukum terhadap merek dagang di Indonesia sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir, dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Sengketa Merek Terdaftar Di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Penulis : Rizal Nugraha (41151010150033)

Ditulis : 2019

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

2. Judul : Penyelesaian Sengketa Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Penulis : Rizky Handayani (16.840.0073)

Ditulis : 2020

Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan

Penulis bermaksud untuk mengkaji mengenai implementasi sistem *first to file* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan penerapan hukum penyelesaian sengketa merek yang memiliki persamaan tersebut, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi sistem *First to File* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Penyelesaian Sengketa Merek yang memiliki persamaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji implementasi sistem *first to file* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji penerapan hukum menyelesaikan sengketa merek yang memiliki persamaan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna umumnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya perkembangan

ilmu pengetahuan hukum perdata terutama dan hak kekayaan intelektual tentang hak merek.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi:

### a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan masyarakat dalam hal pendaftaran merek.

### b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah terkait dalam membuat kebijakan dan melakukan pengaturan dalam mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam mengatur dalam melaksanakan proses pemberian hak merek di Indonesia.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara-perkara tertentu. Pengadilan Niaga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya, salah satunya adalah sengketa di bidang hak kekayaan intelektual (HKI).

Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial. Hak

Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya. Penggolongan hak atas kekayaan intelektual digolongkan dalam dua ruang lingkup, Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang terdiri dari Merek (*Trade Mark*), Paten (*Patens*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*), dan Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).<sup>3</sup> Hak kekayaan memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip keadilan (*the principle of natural justice*), prinsip ekonomi (*the economy argument*), prinsip kebudayaan (*the cultural argument*) dan prinsip sosial (*the social argument*).

Merek merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Definisi mengenai merek ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Jenis-jenis merek dijelaskan pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu merek sebagaimana diatur dalam undang-undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa. Pasal 1 angka 2 menjelaskan merek dagang yaitu merek yang digunakan pada barang yang

---

<sup>3</sup> Dara Quthni Effida, *Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)*, | *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, No. 2 (2019), Hlm 59.

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan barang-barang sejenis. Sedangkan merek jasa dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum yang membedakan jasa-jasa sejenisnya.

Suyud Margono dan Longginus Hadi mengemukakan bahwa merek memegang peranan penting dalam perdagangan, fungsi merek dibagi menjadi 3 yaitu Fungsi Tanda Untuk Membedakan (*Distinctive Function*), Fungsi Jaminan Mutu (*Quality Product Function*), Fungsi Daya Tarik Dan Promosi (*Promotion and Impression Function*).<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap hak merek dilakukan dengan cara pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM. Pasal 3 Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa:

“Hak atas merek adalah 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 menggunakan”

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang jangka waktu perlindungan merek terdaftar yaitu selama 10 (sepuluh) tahun sejak penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Pasal 35 ayat (2) mengatakan bahwa permohonan perpanjangan diajukan secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

---

<sup>4</sup> Suyud Margono Dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri, 2011, Hlm 51.

sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan juga masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup, dengan lain perkataan tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksinya seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.<sup>5</sup> Pendaftaran sebuah merek digunakan untuk mengidentifikasi barang dan jasa yang diproduksi atau didistribusi oleh sebuah perusahaan tertentu memberikan hak kepada perusahaan tersebut untuk menggunakan secara eksklusif merek tersebut.

Penolakan permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, namun pengaturan tentang penolakan permohonan pendaftaran merek kurang begitu rinci disebutkan hingga dalam Undang-Undang ini pun 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.

---

<sup>5</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013, Hlm 348.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>6</sup> Penelitian ini mengkaji atau menganalisis data pembantu yang berupa bahan hukum pembantu dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan atau norma aktif yang terdapat dalam sistem hukum perundang-undangan yang berlaku secara umum.<sup>7</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.<sup>8</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi Dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*, Prenada Group, Jakarta, 2018, Hlm 125.

<sup>7</sup> Nandang Sambas, *Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm 20.

<sup>8</sup> *Ibid*, 150.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- i. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn
- j. Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur, publikasi tentang hukum buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 124.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus bahasa Indonesia dan Kamus hukum.<sup>10</sup> Bahan hukum tersier terdiri dari buku-buku, kasus-kasus hukum, artikel dari surat kabar, majalah, jurnal dan situs-situs internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku- buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan. Dalam studi dokumen, peneliti melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.<sup>11</sup>

### 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif yang lebih memfokuskan pada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 15.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 124.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG  
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

**A. Tinjauan Umum Tentang Hak atas Kekayaan Interlektual**

**1. Pengertian Hak atas Kekayaan Interlektual**

Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI” adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual didalam buku panduan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual terdiri dari tiga kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan karena kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, karikatur dan seterusnya.

Pengertian mengenai Hak Kekayaan Intelektual dalam hukum Anglo Saxon dikenal istilah hukum *Intellectual Property Rights*. Istilah hukum tersebut diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi 2 macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perbedaan terjemahan terletak pada kata *property*. Kata tersebut memang dapat diartikan sebagai

---

<sup>12</sup> Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia”, (Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12, Nomor 3, Tahun 2012), diakses 15 Agustus 2022.

kekayaan, dapat juga sebagai milik. Bila berbicara tentang kekayaan selalu tidak lepas dari milik, dan sebaliknya berbicara tentang milik *property* tidak terlepas dari kekayaan. Kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku yang berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.

## 2. Jenis-Jenis Hak atas Kekayaan Intelektual

Penggolongan hak atas kekayaan intelektual digolongkan dalam dua ruang lingkup, Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*), yang terdiri dari Merek (*Trade Mark*), Paten (*Patens*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Topographics of Integration Circuits*), dan Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*).<sup>13</sup> Pengertian jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

### 1) Hak Cipta

Pengertian mengenai hak cipta tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

---

<sup>13</sup> Dara Quthni Effida, *Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)*, | Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan 3, No. 2 (2019), hlm 59.

## 2) Hak Paten

Pengertian mengenai paten tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yang berbunyi:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut/memberikan persetujuan kepada pihak lain untukmelaksanakannya.”

## 3) Merek

Pengertian mengenai merek tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“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 badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

## 4) Desain Industri

Pengertian mengenai desain industry tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri yang berbunyi:

“Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan.”

#### 5) Rahasia Dagang

Pengertian mengenai rahasia dagang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang berbunyi:

“Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.”

#### 6) Indikasi Geografis

Pengertian mengenai indikasi geografis tercantum dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

“Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi dan kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

#### 7) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Pengertian mengenai sirkuit terpadu tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang berbunyi:

“Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semi konduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik.”

### 3. Prinsip-Prinsip Hak atas Kekayaan Interlektual

Perlindungan hak kekayaan intelektual lebih dominan pada perlindungan individu namun untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:<sup>14</sup>

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta sebuah karya berupa imbalan baik materi atau bukan materi seperti adanya rasa aman dilindungi dan diakui atas hasil karyanya atau yang disebut hak;

b. Prinsip ekonomi (*The Economy Argument*)

Prinsip ekonomi hak intelektual memiliki manfaat serta nilai ekonomis yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak. Hak Kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan yang kreatif dari suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum;

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan

---

<sup>14</sup> Admin LP2M, *Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Universitas Medan Area, 2021, <https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>, Diakses 15 Agustus 2022.

keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Pengakuan atas kreasi, karya, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat melahirkan ciptaan baru;

d. Prinsip sosial (*The Social Argument*)

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Merek**

### **1. Pengertian Merek**

Merek adalah salah satu *asset* yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Merek yang diseleksi dan dipelihara secara baik, akan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnis suatu perusahaan. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global dan nasional.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, Hlm 209.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis mendefinisikan merek 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 badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Para sarjana juga memberikan pengertian lain mengenai definisi merek dalam penjelasan sebagai berikut:

a. K. Soekardon

Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadi kan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lainnya.<sup>16</sup>

b. Kotler

Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing.<sup>17</sup>

c. Buchory

Merek adalah suatu nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasi dari semuanya, yang diharapkan mengidentifikasikan barang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 209.

<sup>17</sup> Kotler, Philip dan Keller Kevin Lane, *Marketing Management. Edisi 14*, Global Edition. Pearson Prentice Hall, 2012, Hlm 37.

atau jasa dari sekelompok penjual dan diharapkan akan membedakan barang atau jasa tersebut dari produk-produk pesaing.<sup>18</sup>

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

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebut istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya merek dagang disini adalah merek barang 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.

---

<sup>18</sup> Buchory, Herry Achmad dan Dajslim Saladin, *Manajemen Pemasaran*, Linda Karya, Bandung, 2010, Hlm 22.

Bentuk merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang dapat digunakan untuk barang dan jasa. Berikut diuraikan berbagai macam bentuk merek:<sup>19</sup>

1) Merek Yang Berbentuk Lukisan Atau Gambar

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar ataubarang atau jasa yang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

2) Merek Yang Berbentuk Kata

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang ataujasa ynag satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

3) Merek Yang Berbentuk Huruf Atau Angka

Bentuk ini mempunyai daya pembeda daya wujud atau angka antara barangatau jasa yang satu dan barang jasa yang lain yang sejenis.

4) Merek Yang Berbentuk Nama

Bentuk ini mempunyai daya pembentuk dalam wujud nama barang atau jasyang satu dan barang atau jasa yang lain yang sejenis.

5) Merek Yang Berbentuk Kombinasi

Bentuk ini mempunyai daya pembedadalam wujud lukisan gambar san kata antara barang atau jasa yang satu danbarang atau jasa yang lain yang sejenis.

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Persatuan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm 399.

## 2. 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. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk (barang atau jasa) sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai sesuatu yang menjadi eksklusif untuk pihak tertentu dan melarang semua orang lain memanfaatkannya, kecuali atas izin pemiliknya. Selain fungsi pembeda dari berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi lain seperti:<sup>20</sup>

### 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 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 lagi menyelidiki kualitas dari barangnya. Apabila

---

<sup>20</sup> Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, Hlm.33-35.

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 MS GLOW yang digunakan oleh perusahaan skincare PT Kosmetika Cantik Indonesia.

Suyud Margono dan Longginus Hadi mengemukakan bahwa merek memegang peranan penting dalam perdagangan, fungsi merek dibagi menjadi 3 yaitu:<sup>21</sup>

a. Fungsi Tanda Untuk Membedakan (*Distinctive Function*)

Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.

b. Fungsi Jaminan Mutu (*Quality Product Function*)

Suatu merek dagang yang diberi oleh konsumen, akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambang dari mutu barang-barangnya. Lambang dari mutu barang memberikan konsekuensi bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.

c. Fungsi Daya Tarik Dan Promosi (*Promotion and Impression Function*)

Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek sangat penting

---

<sup>21</sup> Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Loc. Cit.*

untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.

### **3. Hak Merek**

Perlindungan terhadap hak merek dilakukan dengan cara pendaftaran ke Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), Kementerian Hukum dan HAM R.I. Pasal 3 Undang-Undang Merek menjelaskan bahwa:

“Hak atas merek adalah 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 menggunakan”

Mengingat merek digunakan dalam dunia usaha perdagangan dan industri, sehingga hak atas merek digolongkan dalam ruang lingkup hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*) di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum. 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 menggunakannya.

#### **4. Jangka Waktu Perlindungan Merek**

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur tentang jangka waktu dan perpanjangan merek terdaftar yaitu:

- (1) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
- (2) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Pasal 36 Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis membahas mengenai permohonan perpanjangan merek yang disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan sebagai berikut:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan

- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis membahas mengenai permohonan perpanjangan merek yang ditolak, yang dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

### **C. Permohonan Pendaftaran Merek**

Syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup, dengan lain perkataan tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi sesuatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksinya seseorang dengan barang-barang atau jasa

yang diproduksi oleh orang lain.<sup>22</sup> Persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek telah diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. 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. Pada Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tentang Pendaftaran Merek menyebutkan pengaturan mengenai syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek lebih rinci, hal-hal yang harus dicantumkan dalam permohonan antara lain:

- (1) Permohonan diajukan dengna mengisi formulir rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh pemohon ayau kuasanya kepada menteri.
- (2) Pemohonan 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;

---

<sup>22</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2013, Hlm 348.

- e. Label merek;
  - f. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; dan
  - g. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- (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.

Selain harus memenuhi syarat dan ketentuan permohonan pendaftaran sebagaimana telah diatur di atas. Pemilik merek yang hendak melakukan permohonan pendaftaran merek pun harus berlandaskan asas itikad baik dalam mendaftarkan mereknya tersebut. Setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi segala persyaratan, pemeriksa merek akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang diselesaikan dalam jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari. Pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek bertujuan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek tersebut didaftarkan.

Berdasarkan 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 di dalamnya menjelaskan secara lebih rinci mengenai tata cara dan proses permohonan pendaftaran merek, 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.

Pertama, pemohon atau kuasanya diharuskan untuk mengisi formulir permohonan merek dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM. Formulir ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dilampiri dengan label merek. Apabila merek berbentuk tiga dimensi, maka label merek dilampirkan dalam bentuk karakteristik merek tersebut. Sedangkan apabila merek tersebut berbentuk suara, maka label merek dilampirkan dalam bentuk notasi dan rekaman suara. Selain itu, pemohon harus melampirkan bukti pembayaran biaya, surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya, surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, apabila pemohon menggunakan hak prioritas.

Jika permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, maka seluruh nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat dari pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Perlu diingat bahwa terdapat beberapa permohonan yang wajib diajukan oleh kuasa, yaitu permohonan yang salah seorang atau lebih pemohonnya

merupakan WNA dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri; dan permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah NKRI.

Kedua, yaitu pengumuman permohonan pendaftaran merek. Pengumuman ini dimuat dalam Berita Resmi Merek dan berlangsung selama dua bulan. Dalam jangka waktu dua bulan ini, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Keberatan ini dapat dilakukan jika terdapat alasan yang cukup dan disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak. Keberatan tersebut dapat disanggah oleh pemohon atau kuasanya dengan mengajukan secara tertulis salinan keberatan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama dua bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Ketiga, yaitu penerbitan sertifikat merek. Apabila tidak terdapat masalah dari permohonan pendaftaran merek yang diajukan dan lolos pemeriksaan substantif, maka merek akan resmi terdaftar. Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan sertifikat merek tersebut. Namun, apabila pemeriksa memutuskan permohonan merek tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri Hukum dan HAM memberitahukan kepada pemohon atau kuasanya secara tertulis dengan menyebut alasannya. Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM tersebut. Adapun Jika pemohon atau

kuasanya tidak memberikan tanggapan, maka Menteri Hukum dan HAM menolak permohonan pendaftaran merek tersebut, Namun apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri Hukum dan HAM kemudian menerbitkan sertifikat merek tersebut. Apabila tanggapan dari pemohon atau kuasanya tidak dapat diterima, maka Menteri Hukum dan HAM menolak permohonan merek tersebut. Penolakan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

#### **D. Pembatalan Pendaftaran Merek**

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Hak atas Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:

- 1) Tidak dapat didaftarkan
- 2) Harus ditolak pendaftarannya
- 3) Diterima/didaftarkan

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut 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 dimohonkan 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; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Sedangkan merek yang harus ditolak pendaftarannya diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

- 1) 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 dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi Geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak 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 simbol 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 tertulis dari pihak yang berwenang.

- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Pemakaian sesuatu merek dalam praktek juga membawa pengaruh. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembedaan yang cukup, sehingga diterima sebagai merek. Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

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 ideologi 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 dimohonkan 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.

Permohonan pendaftaran merek dapat 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 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 hingga 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 dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.