



## **PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PENGALIHAN MEREK SERTA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001**

**Gossain Jotyka, I Gusti Ketut Riski Suputra**

*Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha,*

*Email : [gossain@undiksha.ac.id](mailto:gossain@undiksha.ac.id) [riski@undiksha.ac.id](mailto:riski@undiksha.ac.id)*

---

### **Info Artikel**

*Masuk: 3 September 2021*

*Diterima: 3 October 2021*

*Terbit: 1 Nov 2021*

#### **Keywords:**

*Registration, Trademark, Law, Consumer Protection*

---

#### **Kata kunci:**

*Pendaftaran, Merek, Hukum, Perlindungan Konsumen*

#### **Corresponding Author:**

*Gossain Jotyka, E-mail : [gossain@undiksha.ac.id](mailto:gossain@undiksha.ac.id)*

---

### **Abstract**

*Based on Article 1 of Law No.15 of 2001 concerning Marks, what is meant by Mark is signs in the form of pictures, names, words, numeric letters, color arrangements, or a combination thereof these elements which have distinctive power and are used in the world of commerce goods or services. The marks are trademarks and service marks. The collective brand is a brand used on goods or services with the same characteristics that are traded by several people or legal entities together to differentiate goods or services the like. In a trademark there is a license term, namely a license granted by the owner of the registered mark to a person or persons collectively or a legal entity for use the mark, for goods or services. In the world of trade it often happens brand violation. Trademark infringement is basically committed by parties who have bad ethics to make a profit, which can harm the brand owner legitimate. Indications of violations based on Trademark Law No.15 of 2001, exist several classifications regarding brand counterfeiting, namely using the same mark as a whole, using the same brand in essence, using the same mark, uses the same mark substantially as the geographical indication. Apart from that there are also counterfeiting of registered marks. In fact, registered trademarks must be protected by the State through Trademark law*

---

### **Abstrak**

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang dimaksud Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek ada merek dagang dan merek jasa. Sedang merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau

---

badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenisnya. Dalam merek ada istilah lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang dan jasa. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran merek. Pelanggaran merek pada hakikatnya dilakukan oleh para pihak yang mempunyai itikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan, yang dapat merugikan pemilik merek yang sah. Indikasi pelanggaran Berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, ada beberapa klasifikasi mengenai pemalsuan merek yaitu menggunakan merek yang sama secara keseluruhan, menggunakan merek yang sama ada pokoknya, menggunakan tanda yang sama, menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografis. Selain itu ada juga pemalsuan terhadap merek terdaftar. Padahal merek terdaftar harus dilindungi oleh Negara melalui undang-undang Merek.

*@Copyright 2021.*

---

## **Pendahuluan**

Pada perkembangan teknologi informasi maka Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an, Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundang UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundang UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UU Merek 1961) untuk menggantikan UU Merek kolonial Belanda. UU Merek 1961 yang merupakan undang-undang Indonesia pertama di bidang HKI. Berdasarkan pasal 24, UU No. 21 Th. 1961, yang berbunyi "Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan". Undang- undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.

Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut dengan HAKI adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan

suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. HaKi juga merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan undang-undang hak cipta yang berlaku. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.

HKI atau juga dikenal dengan Hakatas Kekayaan Intelektual (Haki) merupakan terjemahan atas istilah Intellectual Property Right (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku

Tim Lindsey mengatakan HaKI dapat melindungi karya sastra dan karya artistik serta invensi dari penggunaan atau peniruan oleh pihak lain tanpa hak, Haki juga melindungi Merek (sebagai contoh nama dan/atau simbol yang digunakan oleh sebuah perusahaan dan lain lain)<sup>4</sup>. Merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal usul barang (indication of origin). Dengan berkembangnya waktu, kebutuhan perlindungan hukum merek sering diperlukan antara lain disebabkan alat transportasi yang semakin baik. Lintas perniagaan baik perdagangan maupun perindustrian, mengakibatkan hukum atas Hak Milik Intelektual tersebut tidak dapat kita hindari untuk masuk kedalam sistem hukum kita dan kita sangat membutuhkannya karena hak-hak itu sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan dibidang ekonomi dan bisnis dalam pembangunan nasional

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 Merek berfungsi sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasilproduksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-samaatau badan hukum dengan produksiorang lain atau badan hukum lainnya sebagai alat promosi sehingga dalam mempromosikan

hasil produksinyacukup dengan menyebut mereknyasebagai jaminan atasmutu barangnyamenunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan

Setiap merek menampilkan wujud reputasi yang bernilai moral, material,dan komersial. Reputasi yang melekat pada merek merupakan suatu bentuk hakmilik. Reputasi dalam dunia usaha yangdipandang sebagai kunci bagi sukses atau tidaknya suatu bisnis, dimana banyak pengusaha yang berlomba-lomba untuk memupuk ataupun menjaga reputasinya dengan menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan. Bagi parapedagang atau pengusaha, merek merupakan salah satu media untuk memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari konsumen. Hal ini tentu tidak memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan. Merek baik secara langsung maupun tidak langsung mewakili kualitas, reputasi suatu produk. Oleh karenaitu, merek mempunyai posisi penting bagi berkembangnya usaha atau bisnis para pedagang atau pengusaha yangterbaik bagi konsumen, merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk barang atau jasa yang ada didalam pasaran.

Pada mulanya, istilah merek atau brand dalam Bahasa Inggris diambil dari kata brand(bahasa Old Norse) yang mengandung makna “to burn”, sementara dalam komunitas Skotlandia kuno, istilah merek bermakna “keep your hands off”. Hal ini mengacu pada praktik pengidentifikasian ternak pada zaman dahulu, yang sejatinya telah dimulai sejak tahun 2000 SM. Pada mulanya merek dipakai sebagai semacam pernyataan kepemilikan dan properti, yang hingga kini masih dipraktikkan dalam berbagai konteks, misalnya peternakan, industri balap kuda, karya seni (seperti dalam seni lukis dan seni rupa), dan bahkan bisnis<sup>7</sup>

Merek dalam hal ini terdapat pada kategori Hak Kekayaan Industri. Merek sendiri mempunyai beberapa kategori di dalamnya. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tida dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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.”<sup>8</sup>

Suatu merek memberikan serangkaian janji yang di dalamnya menyangkut kepercayaan, konsistensi, dan harapan. Dengan demikian, merek sangat penting, baik bagi konsumen maupun produsen. Bagi konsumen, merek bermanfaat untuk mempermudah proses keputusan pembelian dan merupakan jaminan akan kualitas. Sebaliknya, bagi produsen, merek dapat membantu upaya-upaya untuk membangun loyalitas dan hubungan

berkelanjutan dengan konsumen.<sup>9</sup> Para konsumen biasanya untuk membeli produk tertentu dengan melihat terlebih dahulu dari mereknya, karena menurut konsumen bahwa merek yang dibeli berkualitas tinggi dan aman untuk dikonsumsi sebagai reputasi yang baik dari merek.

Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena public sering mengaitkan suatu image, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian, merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan baik berupa perdagangan barang maupun jasa. Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran, Merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan tidak sehat.

Berdasarkan pada hal di atas, maka permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut Bagaimana prosedur pendaftaran dan pengalihan merek serta upaya perlindungan merek menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### **Metode Pembahasan**

#### **Prosedur Pendaftaran dan Pengalihan Merek di Indonesia**

Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk membedakan dengan produk lain yang sejenis dalam satu kelas. Ada dua sistem yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Undang-Undang Merek Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, sama dengan UU sebelumnya yakni UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Ini adalah perubahan yang mendasar dalam UU Merek Indonesia. Pendaftaran merek dalam hal ini adalah untuk memberikan status bahwa pendaftar dianggap sebagai pemakai pertama sampai ada orang lain yang membuktikan sebaliknya. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang lebih membawa kepastian. Karena jika seseorang dapat membuktikan ia telah mendaftarkan suatu merek dan ia diberikan suatu Sertifikat Merek yang merupakan bukti daripada hak miliknya atas suatu merek, maka orang lain tidak dapat mempergunakannya dan orang lain tidak berhak untuk memakai merek

yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi sistem konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.

Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 menyebutkan pula bahwa: "Merek tidak dapat didaftarkan dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik". Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001, meskipun menganut sistem konstitutif, tetapi tetap dasarnya melindungi pemilik yang beritikad baik. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan. Dengan demikian aspek perlindungan hukum tetap diberikan kepada mereka yang beritikad baik. Tentang tata cara pendaftaran merek di Indonesia menurut UU Merek Tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 yang menentukan bahwa:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan: a. tanggal, bulan dan tahun; b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; c. nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna; e. nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
2. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
4. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
5. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.
6. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan.
7. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.
8. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual.
9. Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan keputusan presiden.

### **Pengalihan Hak Merek**

Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 menyatakan hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena:

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Merek Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 dalam Pasal 1 butir 13 menyatakan bahwa: "Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/ atau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu."

Pemberian lisensi terhadap penggunaan merek yang dilisensikan bisa untuk sebagian atau keseluruhan jenis barang dan jasa, dan jangka waktu berlakunya lisensi tidak diperbolehkan lebih lama dari jangka waktu berlakunya pendaftaran merek yang dilisensikan tersebut, sedangkan wilayah berlakunya perjanjian lisensi adalah di seluruh Indonesia kecuali hal ini diperjanjikan secara tegas dalam perjanjian. Perjanjian lisensi tidak menyebabkan pemilik merek terdaftar kehilangan hak untuk menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lainnya untuk menggunakan merek terdaftar tersebut. Pada perjanjian lisensi juga dapat diperjanjikan bahwa penerima lisensi merek terdaftar bisa memberi lisensi lebih lanjut (sub lisensi) kepada pihak lain.

Selama belum memperoleh keputusan dari Dirjen HAKI, permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau kuasanya. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan, Direktorat Jenderal HAKI melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Jika disetujui, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Jika tidak disetujui, Dirjen HAKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dirjen HAKI mengumumkan permohonan merek dalam Berita Resmi Merek.

Apabila ada pihak yang keberatan terhadap permohonan merek tersebut, Dirjen HAKI akan memberitahukan salinan surat keberatan kepada Pemohon atau kuasanya. Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan kepada Dirjen HAKI yang diajukan secara tertulis. Keberatan atau sanggahan tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Jika tidak ada keberatan, Dirjen HAKI akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pengumuman

## **Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2001**

Pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia adalah yang terburuk di Asia, baik pelanggaran hukum maupun dalam kualitas undang-undang perlindungan tentang HKI. Merek merupakan salah satu wujud karya intelektual seseorang yang di lindungi oleh Undang-undang Merek di Indonesia. Merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut sebagai identitas dari suatu produk (meliputi ruang lingkup, atribut, kualitas, dan penggunaan) kepada konsumen yang memiliki daya pembeda, yaitu membedakan sebuah produk barang atau jasa yang dihasilkan pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan kriteria-kriteria yang ada di dalamnya. Menurut Suteti Perlindungan Merek adalah salah satu bentuk kepastian hukum yang dibutuhkan investor, baik dalam maupun luar negeri.

Dalam bagian Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b UU MIG dinyatakan bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.

Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan. Kriteria Merek terkenal ini sendiri telah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ("Permenkumham 67/2016"). Dalam Pasal 18 Permenkumham 67/2016 dinyatakan sebagai berikut:

1. Kriteria penentuan Merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
2. Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat konsumen atau masyarakat pada umumnya yang memiliki hubungan baik

pada tingkat produksi, promosi, distribusi, maupun penjualan terhadap barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek terkenal dimaksud.

3. Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;
  - b. volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
  - c. pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
  - d. jangkauan daerah penggunaan Merek;
  - e. jangka waktu penggunaan Merek;
  - f. intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
  - g. pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;  
tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
  - h. nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.

Menurut Pasal 1 UU No.15 Tahun 2001, 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 jasa. Berdasarkan ketentuan diatas, terlihat jelas bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsen. Dari sisi produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas kemudian pemakaiannya. Dari sisi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan barang yang akan dibeli.

Bahkan terkadang penggunaan merek tertentu bagi seorang konsumen dapat menimbulkan image tertentu pula. 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. Pasal 5 UU No.15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan

suatu merek atau yang tidak didaftarkan sebagai suatu merek, apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini: a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. b. Tidak memiliki daya pembeda c. Telah menjadi milik umum. d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftar.

Persyaratan yang ditentukan Pasal 5 harus ditambah dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 6. Pasal 6 ayat (1) menentukan bahwa permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis.

Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Merek, yang dimaksud sama pada pokoknya dengan merek terdaftar orang tersebut adalah adanya kesan yang sama antarlain mengenai bentuk, cara penempatan atau kombinasi antara unsur-unsur maupun bunyi ucapan yang terdapat didalam merek. Lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek memberikan warna baru dalam dunia usaha di Indonesia. Merek menjadi salah satu unsur penting yang dapat mewakili produsen untuk memperkenalkan identitas produknya kepada masyarakat luas. Melalui merek dapat digambarkan kualitas masing-masing merek yang dijual. Turutsertanya Indonesia dalam era globalisasi menimbulkan tingkat persaingan yang semakin meningkat. Dalam persaingan usaha yang cukup ketat, timbul banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjatuhkan kompetitor usahanya, misalnya dengan melakukan pemalsuan merek atau pemakaian merek milik orang lain secara tanpa izin. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sebenarnya apabila kualitas yang dijual tidak sama dengan kualitas yang asli. Selain itu juga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat luas.

Undang-undang Merek diciptakan guna mengantisipasi hal-hal tersebut diatas. Namun, agar merek tersebut bisa memperoleh perlindungan hukum harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-undang Merek dan

peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang merek. Merek yang tertera pada kemasan yang dijual di Jalan termasuk merek dagang. Hal ini dikarenakan merek tersebut digunakan dalam rangka memperdagangkan yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum tersebut menjadi pembeda dari produk-produk lainnya. Pengertian merek dagang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut "Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya”

Hukum merek Indonesia menganut sistem *"first to file"*, sehingga yang mendaftarkan pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan suatu merek. Agar merek-merek tersebut dapat dilindungi hukum, khususnya hukum merek di Indonesia, maka merek tersebut harus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia-Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik merek yang sebenarnya akan mendapat sertifikat merek sebagai tanda bukti hak/kepemilikan atas merek dagang produk. Bila tidak, maka pemilik merek yang sebenarnya akan sulit membuktikan haknya apabila suatu ketika merek tersebut digunakan pihak lain atau digugat oleh pihak lain

Sebagai Negara penandatangan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade) dalam putaran Uruguay (Uruguay Round), Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade Organization). Sejalan dengan itu maka pemerintah membuat kebijakan baru dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan UU No. 19 Tahun 1992 dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan diubah dan disempurnakan lagi dengan undang-undang No. 15 Tahun 2001. Tujuan dari penyempurnaan tersebut tidak lain adalah mengakomodasikan ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi komitmen internasional mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual

Ditinjau dari aspek hukum masalah merek menjadi sangat penting, sehubungan dengan persoalan perlu adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik atau pemegang merek dan perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai konsumen atas suatu barang atau jasa yang memakai suatu merek agar tidak terkecoh oleh merek-merek lain, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa masalah penggunaan merek terkenal oleh pihak yang tidak berhak, masih banyak terjadi di Indonesia dan kenyataan tersebut benar-benar disadari oleh pemerintah

Hal itu tidak dapat dilepaskan dari sisi historis masyarakat Indonesia yang sejak dahulu adalah masyarakat agraris, sehingga terbiasa segala sesuatunya dikerjakan dan dianggap sebagai milik bersama, bahkan ada anggapan dari para pengusaha rumah industri bahwa merek adalah mempunyai fungsi sosial. Pada satu sisi keadaan tersebut berdampak positif tetapi pada sisi lain justru anggapan demikian itu menyebabkan masyarakat kita sering berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif

Di dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemilik terdaftar, hakim pengadilan negeri/pengadilan niaga dapat menetapkan

penetapan sementara pengadilan. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa berdasarkan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran merek. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan kewenangan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran masuknya barang yang diduga melanggar hak atas merek ke jalur perdagangan termasuk tindakan importisasi.
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti. Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis kepada pengadilan niaga dengan persyaratan sebagai berikut:
  - i. Melampirkan bukti kepemilikan merek yaitu sertifikat merek atau surat pencacatan perjanjian lisensi bila pemohon penetapan adalah penerima lisensinya
  - ii. Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas pelanggaran merek
  - iii. Keterangan yang jelas mengenai jenis barang dan atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian
  - iv. Adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran merek akan dapat dengan mudah menghilangkan barang bukti
  - v. Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank, yang besarnya harus sebanding dengan nilai barang atau nilai jasa yang dikenai penetapan sementara

Berdasarkan Pasal 3 UU No.14 Th 1994 jo UU No.15 Th 2001, hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada pemilik merek terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum atau menggunakannya. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis. Sehingga masyarakat dapat mengerti serta dapat membedakannya antara merek terkenal dan tidak terkenal.

Karena merek mempunyai arti yang sangat penting maka perlu adanya perlindungan terhadap merek atau hak atas merek kepada pemegang merek terdaftar. Pemberian perlindungan hak atas merek, hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya sudah terdaftar saja. Perlindungan merek diberikan manakala terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Dalam dunia perdagangan merek mempunyai peranan yang penting, karena dengan merek yang terkenal maka akan dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha terutama dalam hal pemasaran. Dalam dunia perdagangan sering terjadi pelanggaran terhadap merek terkenal. Pelanggaran terjadi karena ada pihak yang tidak mempunyai hak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya. Penyebab pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang HAKI di Indonesia masih lemah, Pangsa pasar umumnya masyarakat lebih senang membeli produk yang harganya murah walaupun kualitasnya rendah
- b. Lemahnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan tersebut
- c. Animo masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harganya murah
- d. Daya beli masyarakat yang masih rendah
- e. Kurang memperhatikan kualitas suatu produk
- f. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran merek yang masih rendah
- g. Kondisi perekonomian dimana masyarakat cenderung membeli merek palsu, karena murah

### **Kesimpulan**

Undang-Undang Merek di Indonesia menganut asas Konstitutif, artinya perlindungan merek diberikan kepada pihak yang telah melakukan pendaftaran merek. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan apabila pengguna merek pertama tidak melakukan pendaftaran, disatu sisi ada pihak lain menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan namun terdaftar terlebih dahulu di Direktorat HAKI. Pemahaman tentang itikad baik dalam Pasal 4 Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa merek tidak dapat di daftar atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Kata itikad baik tidak mudah dipahami dan subyektif, meskipun kata itikad baik diuraikan dalam Pasal 4 Penjelasan Undang-Undang Merek, keyakinan hakimlah yang memutuskan tentang maksud itikad baik tersebut. Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tidak menjelaskan secara tegas pengertian tentang merek terkenal, sehingga dapat memberikan pemahaman yang berbeda-

beda dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu ketentuan dalam Undang-Undang Merek menyebutkan masih memerlukan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah. Untuk melindungi merek seharusnya Undang-Undang Merek tidak hanya menganut sistem konstitutif saja, tetapi juga sistem Deklaratif yaitu memberikan perlindungan bagi pengguna merek pertama kali. Perlunya penjelasan lebih rinci tentang maksud kata itikad tidak baik agar tidak timbul salah pengertian. Perlunya penjelasan secara tegas tentang yang dimaksud dengan merek (brand), untuk memberi kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum.

### Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Casavera, 8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009, hal. 2 Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Cipta, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 97
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Memahami Merek" diakses pada Rabu 21 April 2021 <https://en.dgip.go.id/memahami-merek>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual" diakses pada Rabu 21 April 2021
- Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, P.T. Alumni, Bandung 2009.
- Hestanto, "Pengertian Merek (Brand)" diakses pada Rabu 21 April 2021 <https://en.dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki>
- Izincoid, "Definisi dan Panduan Lengkap Tentang HAKI" diakses pada Rabu 21 April 2021 <https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2021/01/22/haki-adalah/>
- <https://www.hestanto.web.id/pengertian-merek-brand/>
- Hukum Online, "Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum di Indonesia" diakses pada Rabu 28 April 2021 <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5941f01d7fa0e/perlindungan>
- Insan Budi Maulana, 1997, Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak
- Jisia Mahamit, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa" Vol. I/No. 3/ Juli/ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3040>
- Jisia Mahamit, "Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa" Vol. I/No. 3/ Juli/ 2013 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3040>

Malik, F., Abduladjud, S., Mangku, D. G. S., Yuliartini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.

Pasal 1 No. 15 Tahun 2001

Suteti, Andrian, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika

Tim Lindsey dkk., 2006. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Penerbit PT. Alumni, Bandung hal 2 Saidin, Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Edisi Revisi, Jakarta: Grafindo Persada, 1997

Yayuk Sugiari, "Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang- Undang No 15 Tahun 2001" Vol 3 no 1 2016  
<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/354>