

Jurnal **LEGALITA**

MENGEMBANGKAN INTELEKTUALITAS, MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF PRINSIP AKUNTABILITAS

Salis M. Abduh, S.H., M.H

**PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA JENIS SHABU-SHABU**

(Studi kasus perkara Nomor: 82/Pid. Sus/2015/PN. Kbu)

Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Djoko Susilo

**EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TATA USAHA NEGARA SEBELUM DAN PASCA UNDANG -UNDANG NOMOR 30 TAHUN
2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

Syafruddin, S.H., M.H.

**PENYELESAIAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA DAGANG
INTERNASIONAL MENURUT BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA**

Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum.

TINJAUAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

Kasmawati, S.H., M.Hum.

**KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN**

Dewi Septiana, S.H., M.H.

LEGALITA

Volume XIV

Nomor 1

Mei 2016

ISSN : 1412 - 2480



**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) MUHAMMADIYAH
KOTABUMI - LAMPUNG**



Jurnal **LEGALITA**

Mengembangkan Intelektualitas
Membangun Budaya Sadar Hukum

ISSN : 1412-2480

Volume XIV Nomor 1
Mei 2016

Diterbitkan oleh:

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH)
MUHAMMADIYAH KOTABUMI LAMPUNG**

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 KM. 3 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara,
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287 email: jurnallegalita@gmail.com

Pemimpin Umum/Penanggungjawab :

Salis M. Abduh, S.H., M.H.

Wakil Pemimpin Umum :

Syafruddin, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi :

Slamet Riyanto, S.H., M.H.

Dewan Redaksi :

Muhammad Idran, S.H., M.H., Kamilatun, S.H., M.H.,
Mardani Umar, S.H., M.H.

Redaktur Pelaksana :

Suwardi, S.H., M.H.

Sekretaris Redaksi :

Adi Wibowo, S.T., M.T.I.

Bendahara :

Sukijo, S.Pd.

Sirkulasi :

Zubaidah, S.H., Purwati S., S.Sos., Nismanila, A.Md.,
Hendraji, S.H., Fathul Janah

Pracetak/Desain Grafis :

Suwardi, S.H.

Alamat Redaksi :

Jl. Hasan Kepala Ratu No. 1052 Sendangsari Kotabumi Lampung Utara
Telp. (0724) 22258, Fax. (0724) 328287
E-Mail : jurnallegalita@gmail.com

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jurnal LEGALITA yang ditangan pembaca adalah Volume XIV Nomor 1, Mei 2016.

Edisi ini Jurnal LEGALITA mengangkat berbagai kajian yang dilakukan oleh berbagai penulis dari STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung sendiri maupun perguruan tinggi lain khususnya di provinsi Lampung. Dengan keberagaman ini dimaksudkan untuk memperkaya wawasan dan dapat menjadi sarana penyebaran gagasan pemikiran dan pengembangan hukum kepada masyarakat.

Di era sekarang ini dinamika perkembangan hukum berubah dengan cepat terutama peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat pula, sehingga perkembangan-perkembangan ini perlu diikuti oleh masyarakat dari berbagai media.

Semoga kehadiran Jurnal LEGALITA Volume XIV Nomor 1, Mei 2016. Dapat memenuhi harapan pembaca. selamat membaca semoga bermanfaat

*Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam Redaksi

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Prinsip Akuntabilitas <i>Salis M. Abduh, S.H., M.H.</i>	5
Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu-Shabu (Studi Kasus Perkara Nomor: 82/Pid.Sus/2015/PN.Kbu) <i>Muhammad Idran, S.H., M.H. dan Djoko Susilo</i>	21
Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Sebelum dan Pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan <i>Syafruddin, S.H., M.H.</i>	39
Penyelesaian Dan Pelaksanaan Putusan Sengketa Dagang Internasional Menurut Badan Arbitrase Nasional Indonesia <i>Tini Mardiasuti, S.H., M.Hum</i>	63
Tinjauan Pendaftaran Merek di Indonesia <i>Kasmawati, S.H., M.Hum.</i>	96
Kedudukan <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> Ditinjau Dari Hukum Perjanjian <i>Dewi Septiana, S.H., M.H.</i>	111

TINJAUAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

KASMAWATI, S.H., M. Hum.
kasmawati.kukuh@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dibidang perdagangan barang dan jasa, untuk membedakan dengan produk sejenis dalam satu kelas. Kelas barang dan jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan tujuan penggunaannya. Prinsip perlindungan terhadap karya intelektual diberikan oleh negara berdasarkan pendaftaran artinya perlindungan hukum terhadap karya intelektual mensyaratkan adanya kewajiban melakukan pendaftaran. Tanpa melakukan pendaftaran penghasil karya intelektual tidak dapat menuntut pihak lain yang menggunakan karya intelektualnya. Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Merek (UUM).

Kata Kunci: HKI, Pendaftaran merek, UUM

A. PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian saksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transformasi telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan meningkat pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat.¹

Fungsi merek dalam dunia perdagangan ialah agar konsumen dapat membedakan hasil suatu produk tertentu dengan produk lainnya untuk barang atau jasa yang sejenis. Merek dagang digunakan sebagai pembeda pada perdagangan barang-barang yang sejenis yang dibuat perusahaan lain, sedangkan merek jasa digunakan sebagai pembeda pada perdagangan jasa yang sejenis.

Ditinjau dari sudut produsen, fungsi merek digunakan sebagai jaminan hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, di samping untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasar. Merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Merek sebagai tanda pengenal atau tanda pembeda dapat menggambarkan jaminan reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.

Merek produk baik barang maupun jasa tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha memacu produknya bersaing dengan merek tersebut. Usaha untuk meraih predikat merek terkenal terhadap suatu produk bukan hal yang mudah. Pemilik merek membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk menjadikan mereknya menjadi merek terkenal. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis

¹ Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 373.

bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.²

Salah satu cara untuk menjadikan mereknya dikenal oleh konsumen secara luas adalah dengan mendaftarkan mereknya di berbagai negara. Hal itu menuntut diperlukannya ketentuan dalam pendaftaran merek terkenal, karena apabila suatu barang sudah terkenal dengan merek tertentu maka merek inilah yang dijadikan pegangan untuk memperluas pasaran luar negeri dari barang yang bersangkutan.³

Ketika suatu merek sudah menjadi merek terkenal akhirnya dapat memunculkan para kompetitor yang beritikad tidak baik yang melakukan persaingan usaha tidak sehat. Terdapatnya para kompetitor yang beritikad tidak baik (*bad faith*) untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat dengan cara peniruan, pembajakan, bahkan mungkin dengan cara pemalsuan produk bermerek untuk mendapatkan keuntungan dagang dalam waktu yang singkat.⁴

Hal ini tentu saja sangat merugikan produsen barang atau jasa dari merek yang bersangkutan, tetapi tidak hanya produsen saja yang akan dirugikan dengan adanya peniruan, para konsumen juga akan dirugikan karena konsumen akan sulit membedakan mana produk dengan merek asli dan mana produk dengan merek tiruan.⁵

Kebutuhan akan perlindungan hukum mengenai merek dagang maupun jasa tumbuh seiring dengan keinginan untuk melindungi barang atau jasa sebagai komoditi dagang. Perlindungan hukum yang memadai di bidang merek akan sangat berpengaruh bagi kelangsungan sebuah perusahaan dan sekaligus meningkatkan daya saing di pasar nasional maupun global dengan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Melalui perlindungan hukum yang memadai di bidang merek inilah, maka pihak produsen pemilik hak atas merek ataupun konsumen akan terlindungi dari kegiatan-kegiatan merugikan seperti pemalsuan atau

² Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia)*, PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 321.

³ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 154.

⁴ Darmadi Duriyanto, Sugiarto dan Toni Sitinjak, *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 22.

⁵ Taran Soenandar, *Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

pembajakan merek. Di Indonesia Pengaturan mengenai merek itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang selanjutnya disebut sebagai UUM.

Di Indonesia, untuk mejadi sebuah merek dan mendapat perlindungan hukum syaratnya adalah merek tersebut harus didaftarkan ke instansi terkait yaitu Ditjen HKI. Prinsip-prinsip yang penting yang dijadikan sebagai pedoman berkenaan dengan pendaftaran merek salah satunya adalah itikad baik (*good faith*) dari pendaftar. Hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan.⁶

Di dalam UUM, sistem pendaftaran merek menggunakan asas *first to file system*, yaitu hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas suatu merek diberikan karena adanya pendaftaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pendaftaran merek adalah hal yang mutlak, karena merek yang tidak di daftar, tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.⁷

Jika pada merek yang terdaftar ternyata ditemukan adanya kesamaan dalam merek yang ternyata sudah lebih dulu terdaftar, maka hal tersebut dikatakan sebagai dasar dari itikad tidak baik dari pendaftar. Terhadap pendaftaran yang dilakukan dengan dasar itikad tidak baik tersebut dapat dilakukan upaya hukum yaitu pembatalan merek. Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 68 ayat (1) UUM bahwa gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan pada Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UUM.”

Walaupun pemerintah melalui UUM telah memberlakukan prinsip itikad baik, mengatur tentang tata cara pendaftaran atas suatu merek yang harus ditolak dan tidak dapat didaftarkan serta perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar, tetapi masih sering didapati permasalahan persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhannya mengenai merek terkenal.

Oleh karena itu, dari uraian pendahuluan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan makalah ini dapat dirumuskan, yaitu Bagaimanakah pendaftaran merek di Indonesia?

⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 368

⁷ *Ibid.*, hlm. 366

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Fungsi Merek

Menurut Molengraaf merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang-orang atau perusahaan lain.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap, tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.⁹ Sedangkan menurut Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan.¹⁰

Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Barang atau jasa dapat dibedakan berdasarkan merek digunakannya. Merek merupakan hak kekayaan yang bersifat immateril tidak dapat dilihat secara nyata. Menurut Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi merek mencakup nama dan logo perusahaan, nama dan simbol dari produk tertentu dari perusahaan dan slogan perusahaan.¹¹

Pasal 1 Angka 1 UUM mendefinisikan merek adalah 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 dan jasa.¹² Secara umum, beberapa tanda yang dapat diklasifikasikan sebagai merek adalah sebagai berikut:¹³

⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 164.

⁹ <http://kbbi.web.id/merek> diakses pada 11 April 2016 pukul 17.00 WIB

¹⁰ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual, Indeks)*, Jakarta, 2008, hlm. 27.

¹¹ Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, *ibid.*, hlm. 28.

¹² Lihat, Pasal 1 Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

¹³ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 209.

- a. Kata, yang dimaksud dengan kata adalah perkataan baik asing, nasional, maupun daerah, yang mempunyai patokan memiliki daya pembeda. Misalnya seperti merek kecap "Bango".
- b. Huruf, terdiri dari beberapa huruf, misalnya seperti merek kecap "ABC".
- c. Angka, adalah angka-angka yang bersifat majemuk tidak boleh berdiri sendiri, harus lebih dari dua angka dapat dikombinasikan dengan unsur lain. Gambar, adalah semua objek yang dapat dilukis/digambar baik dihasilkan dengan tangan atau dengan media elektronik.
- d. Warna, adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris yang melekat pada persegi.
- e. Dan/ atau gabungan unsur-unsur tersebut.

Namun dalam perkembangannya lebih lanjut, beberapa negara terutama negara-negara maju mulai memperkenalkan unsur-unsur baru di luar unsur-unsur tradisional yang telah dikenal selama ini. Unsur-unsur tersebut diantaranya:¹⁴

- a. Satu warna (*Single Color*)
- b. Tanda-tanda tiga dimensi (*Three-Dimensional Signs*)
- c. Bentuk sebuah Produk (*Shapes of Products*)
- d. Kemasan (*Packaging*)
- e. Tanda-tanda yang dapat didengar (*Audible Signs*)
- f. Tanda-tanda yang dapat dicium (*Olfactory Signs*)
- g. Tanda-tanda bergerak (*Motion Sign*)

Dengan menyimak rumusan pengertian merek yang disebutkan di atas, merek berfungsi sebagai suatu tanda pembeda dan pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenis dan sekaligus menjadi jaminan mutu atas suatu produk barang dan/ atau jasa tersebut.

Merek sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang di buat oleh seseorang atau badan hukum tersebut merupakan barang atau jasa sejenis, sehingga perlu

¹⁴ *ibid.*, hlm. 209.

diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan tersebut harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula, seperti tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api yang termasuk dalam kelas barang yang sejenis, atau angkutan, pengemas dan penyimpanan barang-barang, pengaturan perjalanan yang termasuk dalam kelas jasa yang sejenis.¹⁵

Merek sebagai pengenal, merek digunakan pihak produsen untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya, atau hal-hal lain yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya, guna mencari dan meluaskan pasaran. Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat yang menguntungkan semua pihak.

Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Dengan melihat, membaca atau mendengar suatu merek, seseorang sudah dapat mengetahui secara persis bentuk dan kualitas suatu barang atau jasa yang akan diperdagangkan oleh pembuatnya.¹⁶ Masyarakat dapat memilih merek mana yang disukai dan jika mereka puas dengan satu merek, mereka selanjutnya membeli atau memesan barang tersebut dengan menyebut mereknya saja.

2. Jenis Merek

Jenis merek dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek Dagang (*Trademark*) 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.¹⁷ Merek jasa (*Service Mark*) adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 321.

¹⁷ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm 169.

¹⁸ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 169.

Selain merek dagang dan merek jasa, UUM juga mengatur mengenai jenis merek lainnya, yaitu merek kolektif (*Collective Mark*) yang didefinisikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan/ atau jasa dengan karakteristik yang sama dan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya. Biasanya jenis merek kolektif dimiliki oleh anggota dari sebuah perkumpulan atau asosiasi.

3. Dasar Hukum Pengaturan Merek

UUM merupakan dasar hukum terbaru mengenai perlindungan merek di Indonesia. Sampai saat ini, tercatat pemerintah Indonesia telah tiga kali merevisi UUM, yaitu pada tahun 1992 (Undang-Undang No. 19 Tahun 1992), tahun 1997 (Undang-Undang No. 14 Tahun 1997), dan yang terakhir pada tahun 2001 (UUM).

Motivasi pemerintah untuk mengeluarkan UUM yang baru adalah untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO melalui kebijakan menyesuaikan substansi undang-undang nasional dengan standar internasional perjanjian TRIPs. Perbedaan mendasar antara UUM yang lama dengan UUM yang baru, yaitu:¹⁹

1. Proses penyelesaian permohonan dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat administratif. Di dalam UUM yang lama, pemeriksaan substantif dilakukan setelah pengumuman. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperpendek waktu permohonan dan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang mengajukan keberatan dengan permohonan yang telah disetujui untuk didaftar.
2. Jangka waktu pengumuman di UUM yang baru diperpendek menjadi tiga bulan. Perubahan ini dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelesaian permohonan.
3. Untuk menggunakan hak prioritas, seorang pemohon merek harus melengkapi bukti penerimaan permohonan untuk pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tiga bulan setelah berakhirnya hak prioritas tersebut.

¹⁹ Tomi Suryo Utomo, *Op. Cit.*, hlm. 204-205.

4. UUM yang baru menyediakan alasan penolakan permohonan secara lebih jelas dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada pemohon tentang alasan penolakan tersebut.
5. UUM yang baru juga menyediakan peraturan tentang indikasi geografis dan indikasi asal.
6. UUM yang baru memberdayakan penggunaan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan perkara merek agar penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan cepat.
7. UUM yang baru juga menyediakan wadah untuk menyelesaikan sengketa merek di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan/ atau alternatif penyelesaian sengketa.

4. Pendaftaran Merek

Sebuah merek dapat diterima sebagai merek untuk cap dagang, syarat mutlak dari padanya ialah bahwa merek ini harus mempunyai daya pembeda yang cukup.²⁰ Maksudnya tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang di produksinya. Untuk mempunyai daya pembeda, maka merek itu harus mempunyai penentu pada barang atau jasa yang bersangkutan.²¹

a. Sistem Pendaftaran Merek Di Indonesia

Dikenal dua macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (*atributif*).²² Sistem Deklaratif atau dikenal dengan *asas first use* yang maknanya adalah "hak atas merek didasarkan pada adanya pemakaian pertama". Sistem pendaftaran deklaratif dipakai dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, pada sistem ini, pendaftaran bukan suatu keharusan, tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik untuk mendaftarkan mereknya, karena fungsi pendaftaran menurut sistem ini hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah sebagai pemakai pertama. Pemilik merek tidak diwajibkan dan tidak dipaksa untuk mendaftarkan mereknya.²³ Pendaftaran hanya mempermudah pembuktian

²⁰ Sudargo Gautama, 1983. *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.33.

²¹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 166.

²² Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 362.

²³ Sudargo Gautama, *op cit.*, hlm. 106.

mengenai siapa pemakai pertama merek tersebut.²⁴

Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya, tetapi haruslah orang-orang yang dengan sungguh-sungguh menggunakan dan sebagai pemakai pertama merek tersebut. Kelemahan dari sistem ini adalah kurang terjaminnya kepastian hukum karena orang yang telah mendaftarkan mereknya tetapi sewaktu-waktu masih dapat dibatalkan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pihak pertama.

Sistem pendaftaran merek di Indonesia, berubah dari sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif. Sistem pendaftaran konstitutif mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan UUM 1992 sampai saat ini UUM 2001 sistem pendaftarannya masih tetap memakai sistem pendaftaran konstitutif. Menurut sistem konstitutif ini yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Jadi dengan adanya pendaftaran kemudian menciptakan hak atas merek tersebut dan pihak yang mendaftarkan adalah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan bagi pihak lain harus menghormati hak pendaftar.

Pendaftaran merek dengan sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum dari pada sistem deklaratif. Tidak seperti halnya dalam sistem deklaratif yang lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, maka pada sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* sangat potensial. untuk memberikan:

- a. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi.
- b. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama.
- c. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, dan tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

b. Syarat, Prosedur dan Akibat Hukum Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek diatur dalam UUM sedangkan pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftar Merek. Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 UUM. Agar merek dapat didaftarkan, pemilik merek harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 5 UUM, sebagai berikut:²⁵

- a. Tanda yang mempunyai daya pembeda (*capable of distinguishing*). Tanda yang tidak mempunyai daya pembeda karena terlalu sederhana, seperti sepotong garis, sebuah titik atau karena terlalu rumit, seperti lukisan benang kusut, tidak dapat dijadikan merek.
- b. Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum (*morality and public order*). Lukisan atau perkataan yang melanggar kesopanan, menyinggung rasa keagamaan atau melanggar ketertiban yang hidup dalam masyarakat tidak dapat dijadikan merek.
- c. Bukan milik umum (*not becoming public property*). Lukisan jempol yang dikenal umum sebagai pujian, sudah menjadi milik umum, sehingga tidak dapat dijadikan merek.
- d. Bukan keterangan mengenai barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Lukisan nanas untuk sirup yang mengandung rasa nanas, lukisan susu untuk minuman susu tidak dapat dijadikan merek.
- e. Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis yang termasuk dalam 1 (satu) kelas, barang atau jasa yang tidak sejenis.
- f. Bukan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, atau simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- g. Bukan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 132-133.

- h. Bukan merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Surat permohonan pendaftaran merek tersebut harus diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan dilengkapi :²⁶

- a. Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.
- b. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum.
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain.
- e. Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI, yang telah ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Dalam surat permintaan pendaftaran merek tercantum:²⁷

- 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-warni 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.

Pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya, harus melalui prosedur pendaftaran merek yang ada. Merek tersebut harus didaftarkan

²⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm. 188.

²⁷ Lihat Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Merek No. 15 tahun 2001 Tentang Merek.

dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, Ditjen HKI akan mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (tiga) hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam berita resmi yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.

Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ditjen HKI atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 UUM tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak. Setelah berakhirnya masa pengumuman dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah disetujui, maka Ditjen HKI :

- a. Mendaftarkan merek tersebut dalam daftar umum merek.
- b. Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.
- c. Memberikan sertifikat merek.
- d. Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam berita resmi merek. Pendaftaran merek dapat dimintakan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/ atau jasa secara bersamaan.

Merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat hukum yakni pemilik merek memperoleh perlindungan hukum atas hak merek yang didaftarkannya. Pemilik merek diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam dunia bisnis.

Pendaftaran merek sangat berfungsi bagi pemilik merek tersebut, adapun manfaat dari pendaftaran merek, yaitu :

- a. Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
- b. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.
- c. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk

barang/jasa sejenis.

Oleh karena itu pemilik merek harus konsekuen dengan merek yang telah terdaftar tersebut. Konsekuensinya pemilik merek harus tetap menggunakan mereknya untuk berdagang dengan tetap memproduksi objek sesuai dengan kelasnya sebagaimana dalam pendaftaran merek.

Apabila pemilik merek pasif, tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang telah terdaftar, maka akibatnya merek tidak mendapat perlindungan hukum untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu :

- a. Pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek;
- b. Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran merek.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman (kini Hukum dan HAM) disebut Direktorat Jenderal. Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 UUM.

DAFTAR PUSTAKA

Ahkam, Muhammad Subroto dan Suprapedi, 2008. *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Indeks, Jakarta.

Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Durian, Darmadi, Sugiarto dan Toni Sitinjak, 2001. *Strategi Menaklukkan Pasar Melalui Riset Ekuitas Perilaku Merek*, Gramedia Utama Pustaka, Jakarta.

Gautama, Sudargo, 1983. *Hukum Merek Indonesia*, Alumni, Bandung

Muhammad, Abdulkadir, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya, Bakti Bandung

Roisah Kholis, 2014. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.

Soenandar, Taran, 2007. *Perlindungan HAKI di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Utomo, Tomi Suryo, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Saidin, 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

<http://kbbi.web.id/merek> diakses pada 11 April 2016 pukul 17.00 WIB