

URGENSI PENGGUNAAN MEREK DAGANG DALAM PERSPEKTIF PASAL 21 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

MUHAMMAD ZAINULLAH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Berkembangnya sebuah teknologi online semua orang bisa mengakses secara mudah kapanpun orang inginkan sehingga orang akan melihat banyak informasi dan pengetahuan dalam internet, orang dengan mudah mempelajari apa yang mereka mau seperti halnya *online shope* (jualan online) mulai dari jenis makanan dan minuman sampai dengan fasion (pakaian). Merek memiliki peran yang sangat penting sering digunakan dalam bertransaksi baik barang maupun jasa, dimana merek dapat mengidentifikasi barang maupun jasa dari seorang atau sekelompok penjual untuk membedakan produk dari milik orang lain. Pemilik usaha menjalankan usahanya dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, namun ternyata mereknya belum didaftarkan maka resiko terbesar adalah bisa saja orang lain yang tanpa hak akan mendaftarkan merek tersebut, pendaftaran merek merupakan langkah yang paling awal dan utama dalam kegiatan usaha. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang merek Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila terdapat unsur tiruan atau menyerupai akan ditolak oleh sebab itu berdasarkan hal diatas perlu diketahui tentang bagaimana urgensi merek yang sebenarnya.

Kata Kunci : Pendaftaran Merek, Merek, Barang dan Jasa

Abstract

The development of an online technology that everyone can access easily whenever people want so that people will see a lot of information and knowledge on the internet, people easily learn what they want as well as online shope (selling online) ranging from types of food and drinks to fashion ( clothes). Brands have a very important role often used in transactions of both goods and services, where brands can identify goods or services from a person or group of sellers to differentiate products from those of others. The business owner runs his business in the trade of goods and services, but apparently the trademark has not been registered, the biggest risk is that someone else who without the right will register the trademark, trademark registration is the earliest and foremost step in business activities. Pursuant to Article 21 of the Trademark Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, if there is an imitation or similar element it will be rejected, therefore based on the above it is necessary to know about the urgency of the actual brand.

Keywords: Trademark Registration, Trademark, Goods and Services

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum. Subjek hukum adalah pelaku. Subjek hukum ada dua (dua), adalah manusia dan badan hukum seperti PT, firma, yayasan dan sebagainya. Adanya hukum perdata didalam kehidupan didasarkan pada adanya suatu hubungan baik hubungan berdasarkan kebendaan atau hubungan lain. Hukum perdata bertujuan untuk mengatur hubungan diantara penduduk atau warga Negara dalam kehidupan sehari-hari. Misal kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha, serta tindakan perdata lainnya. Karena hukum perdata merupakan rangkaian peraturan –peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum perdata sebagai ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya serta membatasi tingkah laku manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya.<sup>1</sup>

Menurut Vollmar, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas.<sup>2</sup> Hukum Perdata juga disebut hukum privat dan hukum sipil (*Civil Law*).

Berkembangnya sebuah teknologi online semua orang bisa mengakses secara mudah kapanpun orang inginkan sehingga orang akan melihat banyak informasi dan pengetahuan dalam internet, orang dengan mudah mempelajari apa yang mereka mau seperti halnya *online Shope* (jualan online) mulai dari jenis makanan dan minuman sampai dengan fasion (pakaian). Beragam usaha yang orang miliki baik di internet maupun didunia nyata dengan memiliki *brand* atau merek yang digunakan sehingga merek atau cap sangat begitu penting berdasarkan kebutuhan akan sebuah produk untuk dikenal orang lain.

Merek sebagai bagian dari Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah fikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan khususnya khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud yang bersifat immaterial maka pemilik hak atas kekayaan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai kehendaknya.

Merek memiliki arti sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis seperti gambar , logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan atau tiga dimensi, suara, logogram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut dalam membedakan barang dan atau jasa yang dibuat (produksi) oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Penggunaan merek sebagai identitas suatu produk dalam memasuki realita pasar, merek hadir dengan dua fungsi utama : sebagai tanda pembeda dan sebagai petunjuk asal barang. Dua fungsi tersebut dijalankan secara paraleler dan setara. Artinya fungsi yang satu tidak melampaui peran yang lain dan secara fungsi tidak saling mengabaikan atau menegaskan. Dalam kerangka interaksi dan transaksi antara produsen dan konsumen , merek memiliki peran mewakili produsen hadir

---

<sup>1</sup>Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Gratama, 2001, h. 12-13

<sup>2</sup>Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 215

dikawasan perdagangan dan membantu memudahkan konsumen mencirikan produk yang diinginkan atau menentukan barang yang diperlukan.<sup>3</sup>

Merek memiliki peran yang sangat penting sering digunakan dalam bertransaksi baik barang maupun jasa, dimana merek dapat mengidentifikasi barang maupun jasa dari seorang atau sekelompok penjual untuk membedakan produk dari milik orang lain. Dalam buku *the power of brands* yang ditulis oleh Rangkuti, merek sebagai janji penjual untuk secara konsisten memberikan feature, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli, merek akan memberikan jaminan kualitas.

Merek semakin menjadi hal yang sangat *urgent* (penting) mengingat pesatnya perdagangan baik nasional maupun internasional dalam era globalisasi modern menjadikan merek sulit untuk dibedakan satu produk dengan produk lain untuk memberikan perlindungan merek. Demi terciptanya suatu keadilan dan kemakmuran berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dibidang ekonomi, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan, memperluas, memantapkan dan mengamankan pasar bagi segala produk baik barang maupun jasa, termasuk hak katas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan. Mengingat ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, dalam Reglement Industriële Eigendom Kolonien 1912, yang kemudian diperbarui dan diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, adanya undang-undang merek 1961 bertujuan untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang bertmutu baik, serta melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia.

Pengaturan hukum merek yang terdapat dalam undang-undang merek 1961, diperbarui dan diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun Tentang Merek, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Dengan berlakunya Undang-undang Merek 1992, Undang-undang Merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya Undang-undang Merek 1991 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan Paris convention.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, disempurnakan lagi dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Penyempurnaan undang-undang terus dilakukan, hingga sekarang diberlakukan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4131, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001.

Selanjutnya merek ada dalam perdagangan barang dan jasa yang padanya melekat hak ekonomis, banyak terjadi pelanggaran terutama pada merek-merek terkenal atau bahkan merek milik orang lain. Pelanggaran merek dilakukan dengan memasang merek dan logo persis dengan yang asli, pemalsuan, mereknya sama secara keseluruhan. Dan sekarang penggunaan merek yang mirip dengan merek lain yang sudah terdaftar serta penggunaan merek yang sama dan atau mirip dengan merek lain sehingga menimbulkan kesalahan persepsi di benak masyarakat yang marak.

Undang-undang merek berfungsi melindungi pihak penerbit merek terhadap pendaftaran atau penggunaan dari pihak lain untuk merek yang memiliki produk barang dan jasa yang sama atau hampir sama. Prinsip perlindungan merek adalah membatasi barang atau jasa yang terdaftar dan dipergunakan. Berdasarkan Pasal 21 angka 1 dan 2 Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur “bahwa sebuah permohonan akan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhan yaitu merek milik pihak lain untuk barang dan jasa, merek terkenal milik pihak orang lain untuk barang dan jasa atau indikasi geografis terdaftar.

---

<sup>3</sup>Henry Soelistyo, *Bad faith Dalam Hukum Merek*, Cetakan ke-2, Yogyakarta, PT Maharsa Artha Mulia, 2017, h.

Merupakan permohonan pendaftaran ditolak apabila menyerupai nama, singkatan orang terkenal, foto, nama badan hukum milik orang lain, bendera, lambing, symbol, emblem suatu Negara, lembaga nasional maupun internasional, tand, cap, serta stempel resmi yang dipergunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah". Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Mengenai penolakan permohonan merek menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek Pasal 16 angka 1, 2 dan 3 menentukan sebagai berikut "bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, terdapat persamaan, memuat unsur yang menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau kasiat barang dan jasa yang diproduksi, tidak memiliki daya pembeda atau merupakan nama umum atau lambang milik umum. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan : Merek terdaftar milik pihak lain, Merek terkenal milik pihak lain, atau indikasi geografis terdaftar. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, tiruan menyerupai nama, singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem suatu Negara atau lembaga nasional maupun internasional, menyerupai tiruan tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah kecuali atas persetujuan pemerintah dari pihak yang berwenang."

Pemilik usaha menjalankan usahanya dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa, namun ternyata mereknya belum didaftarkan maka resiko terbesar adalah bisa saja orang lain yang tanpa hak akan mendaftarkan merek tersebut, pendaftaran merek merupakan langkah yang paling awal dan utama dalam kegiatan usaha. Akan tetapi sering kita temui dari banyak produk merek yang dibuat ada yang hampir sama bahkan menyerupai merek-merek sebelumnya tanpa tau dan mengerti bahwa merek yang dibuat sudah ada yang memiliki baik dalam barang dan jasa.

Mengingat tanah sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan maka diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 menentukan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.". Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 mengatur Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan kombinasi reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan.

Indikasi Geografis merupakan bagian dari merek yang dapat dimiliki oleh sebuah komunitas atau sekelompok masyarakat di daerah tertentu yang telah terbukti dapat menghasilkan dan memelihara produk khas daerah tertentu.<sup>4</sup> Perlindungan terkait indikasi geografis meliputi barang-barang yang di hasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan; maupun hasil industry lainnya.

Perlindungan kekayaan intelektual (KI) baik merek dan indikasi geografis adalah langkah awal dalam menghadapi globalisasi. Tingginya ekspor yang dilakukan Indonesia sangat berpengaruh terhadap berbagai produk baik hasil kerajinan maupun produk-produk lain yang dihasilkan Indonesia yang dipasarkan ke luar negeri terutama bagi produk-produk yang belum memiliki perlindungan kekayaan intelektual. Ekspor memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap

---

<sup>4</sup>Cita Yustisia Serfiyani & Iswi Serfiyani & R. Serfianto D.P., Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya, Yogyakarta, Gadjah Mada University press, h. 420

produk-produk yang dipasarkan, terutama bagi produk yang tidak memiliki perlindungan hukum. Tingkat penjiplakan maupun pencurian oleh Negara lain terhadap produk-produk yang dipasarkan tanpa perlindungan tersebut mempermudah Negara lain untuk melakukan pelanggaran ataupun kecurangan seperti mengakui produk tersebut sebagai produknya.

Sengeketa merek di Indonesia berlangsung lama dan menyangkut berbagai macam isu diantaranya kesamaan atau kemiripan merek, status merek berlisensi, hubungan antara hak cipta dan hak merek, peniruan merek terkenal, interpretasi terhadap pemakai pertama di Indonesia dan seterusnya. Peran suatu merek dapat dilihat seperti yang ditegaskan oleh O.K. Saidin bahwa : "Dengan merek, produk barang dan jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya, tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Sering kali setelah barang yang dibeli, mereknya tidak dapat dinikmati oleh pembeli . benda materilnya yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah sebagai bukti bahwa merek merupakan kekayaan immaterial."<sup>5</sup>

Dalam undang-undang menggunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksud 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 yang sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenisnya.

Salah satu kategori yang tidak bisa didaftarkan menurut Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah yang tidak memiliki daya pembeda. Hal ini karena pemberian monopoli atas nama atau simbol atau dalam bentuk lain kepada pemilik merek yang terdaftar. Oleh karena itu, keberadaan daya pembeda yang melekat pada suatu merek merupakan syarat mutlak bahwa merek tersebut dapat didaftarkan.

Permohonan yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng (*Passing Off*), meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingann usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya seperti merek A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun tahu, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Pada contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek dangang yang sudah dikenal tersebut.

Perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut ditolak pendaftarannya. Lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang tidak

---

<sup>5</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual property rights)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 329-320

dapat diaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak ialah merek yang merugikan pihak lain.<sup>6</sup>

Adapun pengertian dari persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek lainnya, yang menimbulkan kesan adanya persamaan baik bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Pengertian kesamaan menyeluruh untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar di Indonesia. Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-undang Merek.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 03- HC.02.01 tahun 1991 tentang penolakan permohonan pendaftaran merek terkenal atau merek yang mirip merek terkenal milik orang lain atau badan lain pada Pasal 2 menjelaskan bahwa " Pendaftaran pada Daftar Umum Merek ditolak apabila merek yang didaftarkan milik orang lain atau badan lain dan merek yang mempunyai persamaan atau kemiripan, baik pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain atau badan milik lain." Ketentuan tersebut berlaku pada barang yang sejenis atau yang tidak sejenis. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut dalam hal pemohon merek mempunyai bukti kepemilikan merek orang lain atau badan lain dari pemilik merek asli berdasarkan persetujuan lisensi atau persetujuan lain yang lazim berlaku secara internasional.

Duduk perkara dalam kasus Inter Ikea System B.V dengan PT Ratania Khatulistiwa, Inter Ikea System B.V kehilangan merek dagangnya, karena Mahkamah Agung (MA) di Indonesia menolak kasasi Ikea dan memenangkan PT Ratania Khatulistiwa sebagai pemegang resmi merek Ikea. Tahun 2005 Inter Ikea System B.V mendaftarkan merek "IKEA" dikementrian Hukum dan HAM untuk kelas 20 dan 21. Dan pada tahun 2006, Direktorat Jenderal HKI mengeluarkan sertifikat atas merek IKEA tersebut masing-masing untuk kelas 20 dan 21. Pada tahun 2010 Inter Ikea System B.V kembali mengajukan permohonan pendaftaran merek Ikea (dengan desain yang berbeda). Pada tahun 2013 PT Ratania Khatulistiwa mengajukan permohonan pendaftaran untuk merek Ikea untuk kelas 20 dan 21. Namun permohonan pengajuan ini ditolak oleh Ditjen HKI karena mempunyai alasan persamaan dengan merek Ikea yang telah terdaftar atas nama Inter Ikea System B.V. Pada tahun yang sama, PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan penghapusan merek Ikea pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena merek Ikea tersebut tidak digunakan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan dasar Pasal 61 dan 63 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

Selanjutnya juga yang terjadi dalam kasus "Ayam Geprek Benu" sebagai merek Milik artis Ruben Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono atas merek "I Am Geprek Benu Sedep Bener". Dimana Ruben Onsu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dengan Register Nomor 57/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Permasalahan tersebut diatas tidak lain karena keduanya memiliki kesamaan baik dari jenis makanan, logo, dekorasi ruangan, susunan kata, susunan gambar dengan usaha kuliner yaitu "Ayam Geprek Benu" dengan "I Am Geprek Benu".

---

<sup>6</sup>Ahmadi Miru, Hukum Merek "Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 20

Dengan demikian baik perusahaan rela mengeluarkan biaya apabila merek yang dituding mendompleng dapat mengancam reputasi pemilik merek, banyak kita menjumpai berbagai macam merek baru yang muncul sehingga berdasarkan Pasal 21 UU merek Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila terdapat unsur tiruan atau menyerupai akan ditolak oleh sebab itu berdasarkan hal diatas perlu diketahui tentang bagaimana urgensi merek yang sebenarnya.

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi penggunaan merek yang dipergunakan dalam Pasal 21 Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang belum terdaftar?

### PEMBAHASAN

#### **Urgensi Merek yang dipergunakan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis**

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual atau Ditjen merupakan instansi pendaftaran merek yang berwenang mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.

Pendaftaran merek dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh UU Nomor 20 Tahun 2016. Ada dua system yang dianut dalam pendaftaran merek ialah system deklaratif dan system konstitutif (atributif).

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 dari pada hak miliknya atas suatu merek, maka orang lain tidak berhak mempergunakannya untuk memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Jadi konstitutif ini memberikan lebih banyak kepastian.

Mengacu pada pengertian merek dalam Pasal 3 UU tentang merek, disebutkan bahwa merek merupakan hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Hak atas merek ada karena pendaftaran bukan pemakai pertama. Hanya orang yang didaftarkan sebagai pemilik yang dapat memakai dan memberikan orang lain hak untuk memakai (system lisensi). Namun jika tidak didaftarkan, tidak ada perlindungan sama sekali karena tidak ada hak atas merek.

Selanjutnya Pasal 21 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa " Merek tidak dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki asas yang melindungi pemilik yang beritikad baik, artinya hanya permintaan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik yang diterima untuk didaftarkan.

Tentang tata cara pendaftaran merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 4 yang menentukan bahwa :

- 1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia dengan
- 2) mencantumkan :
  - 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. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
  - e. Nama Negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
  - f. Kelas barang dan kelas jasa serta uraian jenis barang dan jenis jasa
- 3) Permohonan ditanda tangani Pemohon atau kuasanya
- 4) Permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan label Merek dan Bukti pembayaran Biaya
- 5) Biaya permohonan ditentukan perkelas barang dan atau jasa
- 6) Dalam hal merek sebagaimana pada ayat 4 berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
- 7) Dalam hal merek sebagaimana ayat 4 berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara
- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya
- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permonohan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek terdaftar, adapun pihak lain tidak dapat menggunakan merek terdaftar tanpa seizing pemiliknya. Pengalihan hak atas merek terdaftar merupakan suatu tindakan pemilik merek untuk mengalihkan hak kepemilikannya kepada orang lain.

Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan hak atas merek terdaftar dapat dialihkan karena :

- a. Pewarisan
- b. Wasiat
- c. Wakaf
- d. Hibah
- e. Perjanjian
- f. Sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan disertai dokumen pendukung. Jika pencatatan tidak dilakukan, pengalihan hak atas merek tidak berakibat hukum kepada pihak ketiga. Pengalihan hak atas merek dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran.

Orang yang mau atau berminat menggunakan merek orang lain yang terdaftar harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian lisensi dan mendaftarkannya kepada Direktorat Merek. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 1 butir 18 menyatakan bahwa :

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar”

Dari pengertian di atas, batasan lisensi merek ialah pemilik merek yang sudah terdaftar pada Direktorat merek. penggunaan merek oleh *licensee* dianggap sebagai penggunaan merek oleh lisensor, sehingga apabila lisensor tidak menggunakan sendiri mereknya, kekuatan hukum pendaftarannya tidak akan dihapus. 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 waktunya 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.

Merek yang telah terdaftar hendaknya dipergunakan dengan permintaan pendaftarannya. Undang-undang merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya digunakan sebagaimana mestinya, artinya merek yang telah terdaftar dipergunakan sesuai dengan kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan.

Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan. Pengaturan mengenai penghapusan merek terdaftar yang berlaku sekarang diatur dalam Bab XII mengenai Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek dari Pasal 72 sampai dengan 79 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan secara limitative alasan dari penghapusan ialah :

1) Merek tersebut tidak digunakan (*non use*)

Merek yang bersangkutan tidak digunakan oleh pemilik mereka setelah didaftarkan dalam daftar umum merek dalam perdagangan barang dan jasa dan juga merek tersebut tidak pernah dipakai lagi selama 3 tahun berturut-turut, baik sejak tanggal pendaftaran ataupun dari pemakaian terakhir.

2) Digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai

Merek tersebut digunakan untuk melindungi jenis barang atau jasa yang berbeda baik yang berada dalam satu kelas apalagi untuk jenis barang yang berbeda kelasnya.

Selain mengatur tentang alasan penghapusan merek, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengenal 3 macam penghapusan merek, yaitu :

1) Penghapusan Merek oleh Pemilik

Pasal 72 ayat (1) Penghapusan merek terdaftar dapat diajukan oleh pemilik merek kepada menteri, adapun permohonan tersebut dapat diajukan sendiri ataupun bisa menggunakan kuasanya. Permintaan penghapusan oleh pemilik merek ini dapat diajukan untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Adapun merek yang masih terikat perjanjian lisensi, maka penghapusan merek tersebut harus melalui persetujuan secara tertulis oleh penerima lisensi. Dikecualikan penerima lisensi dengan tegas menyetujui untuk mengesampingkan adanya persetujuan tersebut.

2) Penghapusan Merek Terdaftar oleh Menteri

Pasal 72 ayat (6) penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan atas prakarsa Menteri karena alasan sebagai berikut :

1. Memiliki persamaan dengan Indikasi Geografis
2. Bertentangan dengan ideologi Negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum
3. Memiliki kesamaan pada seluruhnya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda atau nama dan logo yang merupakan tradisi turun temurun

Adapun peenghapusan diatas dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek

### 3) Penghapusan Merek oleh Pihak Lain

Pasal 74 ayat (1) penghapusan merek dapat pula diajukan oleh pihak lain dalam bentuk gugatan kepada pengadilan niaga. Penghapusan merek tersebut dilakukan dengan alasan merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Adapun maksud pihak lain dalam undang-undang, dapat siapa saja termasuk instansi pemerintah. Direktorat Merekpun dapat mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek kepada pengadilan.

Gugatan penghapusan merek terdaftar yang dimohonkan oleh pihak lain diajukan kepada Pengadilan Niaga tempat paling dekat Tergugat berdomisili atau bertempat tinggal. Penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Niaga sengketa mere tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat.

## **Perlindungan Hukum Terhadap Merek yang belum Terdaftar**

Merek mempunyai peran yang teramat penting dalam proses perdagangan baik barang maupun jasa . Merek bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hak yang diberikan bagi pemiliknya atas benda yang tidak berwujud, dalm hal ini berupa nama atau logo untuk membedakan barang atau jasa satu sama lain. Adanya merek dapat mencegah terjadinya persaingan usah tidak sehat karena dengan merek, suatu produk barang atau jasa dapat dibedakan asal muasalnya, kualitas serta jaminan keasliannya.<sup>7</sup> Merek dapat diletakkan atau dicantumkan pada barang mauapun jasa yang ingin ditandai, seperti halnya mulai dari bentuk, warna ataupun ciri-ciri lainnya yang dapat membedakan barang kita dengan milik orang lain. Pemilik merek dapat mengambil tindakan terhadap compentitor yang menggunakan merek yang mirip sehingga menimbulkan kebingungan konsumen mengenai asal barang, oleh karenanya berdasarkan fungsi makan terdapat empat fungsi utama merek yakni :

### 1. Sebagai Identitas Asal Produk

Indentifikasi asal produk merujuk pada fungsi merek sebagai identitas asal barang. Sejak zaman Romawi, tanda dagang yang saat ini dikenal sebagai merek digunakan untuk mengidentifikasi asal barang. Namun demikian, pada praktiknya kini konsumen tidak terlalu peduli tentang asal barang. Bagi mereka, merek lebih berfungsi untuk mengidentifikasi produk tertentu karena karakteristiknya. Oleh karena itu, merek dilihat

---

<sup>7</sup>OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 329

sebagai bentuk perlindungan terhadap identifikasi asal produksi dalam hubungannya dengan konsumen.<sup>8</sup>

## 2. Sebagai Pembeda Produk

Fungsi pembeda produk<sup>9</sup> sejalan dengan fungsi identifikasi asal produk, akan tetapi fungsi ini lebih terfokus pada perspektif konsumen. Konsumen dengan merek dapat membedakan suatu produk yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh, jika seorang mencari sepatu olahraga, orang tersebut akan menggunakan merek yaitu ADIDAS NIKE, REEBOK dan sebagainya untuk membedakan antara satu sepatu dengan sepatu lainnya.

## 3. Sebagai Jaminan Kualitas Produk

Merek dapat menjadi insentif untuk menjaga kualitas produk secara konsisten, karena merek bertindak sebagai jaminan kepada konsumen. Ketika konsumen melihat produk dengan merek tertentu, maka konsumen meyakini bahwa produk tersebut telah diproduksi oleh produsen yang sama dan oleh itu akan mendapatkan kualitas yang sama. Jaminan kualitas tersebut tentu tidak bersifat mutlak. Jika produsen menurunkan kualitasnya, maka resiko dan konsekuensi yang harus diterima berupa hilangnya (berkurangnya) konsumen. Meskipun merek tidak menyediakan segala bentuk jaminan hukum dari segi kualitas, namun produsen dituntut untuk terus menjaga kualitas produknya agar diminati konsumen.

## 4. *Goodwill* dan Fungsi Promosi

*Goodwill* dan fungsi promosi menjadi kelas ketika merek dilihat dari perspektif produsen. Bagi produsen, merek bukan hanya menyampaikan informasi tentang produk kepada konsumen, tetapi juga membangun *Goodwill* dan memungkinkan untuk menciptakan dorongan tambahan agar produknya dibeli. *Goodwill* merupakan asset tak berwujud yang berdiri atas nama baik dan reputasi serta bentuk kepuasan konsumen atau efisiensi teknis. *Goodwill* dapat dilihat dari kepuasan pelanggan dan kemauan konsumen dalam membeli produk dengan merek tersebut. Karena itu, merek menjadi salah satu sarana dari iktikad baik produsen. *Goodwill* mengikat konsumen dengan produk dan menaruh posisi produk tersebut dipasar.<sup>10</sup> Dalam fungsinya sebagai media promosi, merek memiliki kemampuan khusus untuk memberikan motivasi tambahan atau alternative kepada konsumen untuk membeli produk tersebut. Berdasarkan fungsi ini merek mendefinisikan sebagai "*Creative silent salesman*"<sup>11</sup>. Adapun faktor-faktor yang membentuk goodwill seperti reputasi perusahaan baik, identitas merek yang kuat, karyawan yang kompeten dibidangnya, teknologi yang mutakhir dan sejenisnya. Hal tersebut tidak bisa dilihat secara fisik atau sulit untuk dikualifikasi secara cepat, dimana goodwill merupakan bentuk nyata dari asset yang dimiliki suatu perusahaan, melainkan bentuk rekognisi atau pengakuan terhadap asset yang dimiliki perusahaan.

Merek sebagai brand (*image*) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda dan daya pembeda yang merupakan jaminan kualitas dari suatu produk. Dalam perkembangan dan

---

<sup>8</sup>Wolfgang Sakulin, Trademark Protection and freedom of expression : an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German, and Dutch Law, (The Netherlands :Wolters Kluwer, 2011, h. 43

<sup>9</sup>Menurut Doktrin Jerman, prinsip ini mensyaratkan hubungan antara bisnis dan merek harus dijaga dan dipelihara. Actual bisnis dan produk harus ada untuk merek yang didaftarkan K.H Fezer, Markenrecht, (Munich : Verlag C.H. Beck, 2001), h. 173

<sup>10</sup>Robert G. Bone, "Hunting Goodwill : A History of the concept of Goodwill in Trademark Law", Boston University Law Review, (Vol. 86 : 547), h. 554

<sup>11</sup>Tony Martino, Trademark Dilution, (USA : Oxford University Press, 1996, h. 25

persaingan di era digital ini, tidak dapat dibatasi akan masuknya produk-produk dari luar negeri ke dalam negeri ataupun sebaliknya. Merek meruakan asset yang berfungsi untuk membedakan suatu produk atau jasa dengan produk serupa sehingga konsumen dengan mudah memilih produk dan jasa yang ditawarkan. Konsumen yang merasa puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut yang tentunya akan memberikan keuntungan besar bagi pemilik merek. Dengan kesadaran akan pentingnya merek serta pendaftaran merek maka perlu perlindungan hukum, sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum.

Dalam menjaga hak merek maka diperlukan perlindungan hukum, adapun yang dijabarkan oleh Philipus m. Hadjon dalam bukunya disebutkan bahwa pengertian perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan yang dalam kepustakaan berbahasa belanda bahwa " legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities".<sup>12</sup> Disebutkan pula bahwa ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.<sup>13</sup> Sehingga tujuan dari perlindungan hukum preventif adalah mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, dan ketentraman bagi segala kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat.

Pengaturan hukum merek yang terdapat dalam undang-undang merek 1961, diperbarui dan diganti lagi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun Tentang Merek, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1993. Dengan berlakunya Undang-undang Merek 1992, Undang-undang Merek 1961 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada prinsipnya Undang-undang Merek 1991 telah melakukan penyempurnaan dan perubahan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan merek, guna disesuaikan dengan Paris convention.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, disempurnakan lagi dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1997. Penyempurnaan undang-undang terus dilakukan, hingga sekarang diberlakukan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Tahun 2001, Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4131, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dinyatakan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, kata huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (3) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (2) lebih unsur tersebut membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

---

<sup>12</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, 2007, h. 1

<sup>13</sup>Pilipus M. Hadjon, *Op. cit*, h.2

<sup>14</sup>*Ibid*

Merek dikenal adanya hak eksklusif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Artinya secara umum hak eksklusif memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai atau mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya. Dengan demikian ada dua hal yang ada dalam hak eksklusif yaitu menggunakan sendiri merek tersebut dan memberi izin kepada pihak lain menggunakan merek tersebut.

Dalam hukum merek terdapat ajaran atau doktrin persamaan yang timbul berkaitan dengan fungsi merek, yaitu untuk membedakan antara barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya, ada dua ajaran persamaan dalam merek diantaranya:

- 1) Doktrin persamaan keseluruhan
- 2) Doktrin persamaan identik

Menurut doktrin persamaan menyeluruh, persamaan merek diletakkan di atas prinsip *entirities similiar* yang berarti antara merek yang satu dengan yang lain mempunyai persamaan yang menyeluruh meliputi semua faktor yang relevan secara optimal yang menimbulkan persamaan. Sedangkan doktrin persamaan identik adalah untuk menentukan persamaan merek tidak perlu semua unsur secara kumulatif sama, tetapi cukup beberapa unsur atau faktor yang relevan saja yang sama sehingga terlihat antara dua merek yang diperbandingkan identik atau sangat mirip, artinya merek yang satu ini antara merek yang satu dengan yang lain tetap ada perbedaan tetapi perbedaan tersebut tidak menonjol dan tidak mempunyai kekuatan pembeda yang kuat sehingga satu dengan yang lain mirip (*similiar*) maka dapat dikatakan identik

Doktrin persamaan yang dianut dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ada dalam Pasal 21 ayat 1 yang menyatakan permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya apabila :

1. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan jasa
2. Merek Terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis
3. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau Indikasi Geografis

Selanjutnya Pasal 21 ayat 2 Permohonan ditolak apabila merek tersebut :

1. 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
2. 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
3. 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

Dengan melihat rumusan undang-undang tersebut, terlihat jelas maksud pembuat undang-undang bahwa undang-undang menganut doktrin persamaan identik ialah bahwa adanya persamaan keseluruhan atau pada pokoknya diartikan sama dengan identik (serupa).

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis disebutkan, hak merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar, dengan demikian

jelas bahwa system merek yang dipakai di Indonesia adalah system konstitutif (aktif) sehingga pemilik merek terdaftar adalah sebagai pemegang hak merek. Pemilik merek terdaftar sebagai pemegang merek menggunakan merek itu sendiri atau memberi izin kepada pihak lain menggunakannya. Lebih lanjut Pasal 41 Undang-undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa hak merek dapat dialihkan haknya menurut ketentuan Undang-Undang.

Perlindungan hukum berdasarkan system *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang beritikad baik bersifat preventif, maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan mengurangi kemungkinan penyelesaian alternative diluar pengadilan.

## PENUTUP

### SIMPULAN

1. Suatu merek dianggap sah apabila pemilik merek telah mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai merek yang terdaftar sehingga suatu merek tersebut mendapatkan hak eksklusif sebagai perlindungan hukum terhadap mereknya yang telah terdaftar.
2. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek atas pendaftaran mereknya sebagai jaminan bahwa merek yang dimilikinya merupakan pemegang satu-satunya sehingga dapat melarang orang lain untuk menggunakan merek miliknya demikian juga dalam hak eksklusifnya yaitu menggunakan merek sendiri ataupun memberi izin pihak lain menggunakan merek tersebut.

### SARAN

1. Dengan beragamnya kreatifitas masyarakat Indonesia terhadap produk yang diproduksi maka pemerintah perlu sosialisasi akan pentingnya merek dalam perdagangan baik barang maupun jasa untuk mendaftarkan merek mereka pada instansi pemerintah yang berwenang terhadap merek, merek menentukan identitas sebuah barang dan jasa dalam dunia perdagangan.
2. Pemerintah telah membuat peraturan dalam proses pendaftaran merek. Dengan demikian, pendaftaran merek harus dilaksanakan berdasarkan dengan peraturan hukum dalam menjamin kepastian hukum dari proses pendaftaran merek tersebut.
3. Untuk menjamin hak atas merek dan menjalankan peraturan perundang-undangan merek pemerintah perlu memiliki system penanganan yang sangat ketat terhadap beredarnya suatu produk menggunakan merek tertentu akan urgensi merek berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga menimalisir penyalahgunaan atas merek berdasarkan iktikad tidak baik sampai menimbulkan suatu masalah dalam masyarakat, diperlukan peraturan, analisis yang baik dan tepat oleh pemerintah.

## DAFTAR BACAAN

## Buku

- Ahmadi Miru, *Hukum Merek (Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005
- Agung Indriyanto & Erni Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI (Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, Bandung, Refika Aditama, 2004
- Astriani, Dwi Rezki Sri, *Penghapusan Merek Terdaftar*, Bandung : PT Alumni, 2009
- Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1976
- Djoko Prakoso, *Perselisihan Hak Atas Merek di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1987
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Paten dan Merek*, Cetakan ke-1, Jakarta : Akademika Pressindo, 1989
- Henry Soelistyo, *Bad Faith Dalam Hukum Merek*, Cetakan ke-2, Yogyakarta : PT Maharsa Artha Mulia, 2017
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999
- Janed Rahmi, *Hukum Merek (Trademark Law)*, Jakarta, Kencana, 2015
- M.C. Caldarola, "Questions Realiting To Abstract Colour Trade Marks : Recent Develeopments In Germany", *E.I.P.R. (European Intellectual Property Review)*, (2003,25 (6))
- M. Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000
- Novianti, *Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terkenal Dalam Perspektif Paris Covention dan Undang-Undang Merek*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
- OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada, Media Group, cetakan kedelapan, Jakarta, 2013
- Robert G. Bone, "Hunting Goodwill : A History of the Concept Of Goodwill In Trademark Law", *Boston University Law Review*, (Vol. 86 : 547, 2006)
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Citra Aditya Bakti
- Supramono, Gatot, *Pendaftaran Merek*, Djambatan, Jakarta, 2000
- Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1989

- Siti Marwiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*, Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, Volume 2 Nomor 1, Juni 2011
- Titon Slamet Kurnia, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*, Cetakan ke-1, (Bandung : PT ALUMNI, 2011)
- Tony Martino, *Trademark Dilution*, (USA : Oxford University Press, 1996)
- Tim Asian Law Group, *Intellectual Property Rights (Elementary)*, Fitzroy Victoria : Asian Law Group Pty Ltd
- Terence Prime, *European Intellectual Property Law*, (Ashgate Publishing Company, 2000)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung : PT Alumni, 2003
- Wijono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandar Bayu Bandung, 2011
- WIPO, *Making A Mark : An Introduction to Trademarks For Small and medium-sized enterprise*, 2006
- Wolfgang Sakulin, *Trademark Protection and Freedom Of Expression : an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of exspression under European, German, ad Duct Law*, (The Netherlands : Wolters Kluwer, 2011)
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional
- Jurnal
- Erlina, B. (2013), *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8 No. 1 p.34
- Gloria Tengor, Lotje Kawet, Sjendry Loindong, *Pengaruh Merek, Desain dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Iphone Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE EBEN HAEZAR MANADO*, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16 No. 04 Tahun 2016
- Ike Vanessa, Zainul Arifin, *Pengaruh Citra Merek (Brand Image) dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Survei PadaMahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Angkatan 2013/2014 dan 2015 Pengguna*

Kartu Prabayar Simpati), Jurnal administrasi bisnis (JAB) Vol. 51 No 1 Oktober 2017 | [administrasibisnis.studentjurnal.ubac.id](http://administrasibisnis.studentjurnal.ubac.id)

Jisia Mamahit, 2013, Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan, Jurnal Hukum Ekonomi Lex Privatum, Vol. I/No. 3/Juli/2013, Jakarta

Muhammad Rifai Kurnia, Djumali, Istiqomah, Pengaruh Merek, Kualitas Produk dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Peralatan Olahraga Tenis Meja Oke Sport di Kecamatan Wonosari, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2016, Vol. 24 No. 1

Prasetyo Hadi Purwandoko, 2002 Implikasi Ketentuan Agreement On TRIPs bagi Indonesia 47 Tahun XII September-November, Surakarta : Fak. Hukum UNS

Ridwan Khariadi, 2009, "Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Perlindungan Hukum Merek dalam Era Persaingan Saidin, H. OK, 2007, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intellektual, cetakan IV, Rajawali Pers, Jakarta

Syahriah Semaun, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barag dan Jasa, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Parepare

Wiratmo Dianggoro. 2001, "Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis", Artikel pada Jurnal Bisnis, Vol. 2, 2001

Website

<https://webcache.googleusercontent.com/2020/07/17/> diunduh tanggal 12 Juli 2020

[https://kliklegal.com/reviewkasus-dan-solusi-dari-sengketa-merek-dagang-ayam-geprek-bensu - pasca-putusan-kasasi-ma/2020/07/2017/](https://kliklegal.com/reviewkasus-dan-solusi-dari-sengketa-merek-dagang-ayam-geprek-bensu-pasca-putusan-kasasi-ma/2020/07/2017/) diunduh 12 Juli 2020

<https://yudicare.wordpress.com/2016/03/17/pentingnya-pendaftaran-haki-merek/> diunduh tanggal 14 Juli 2020

<https://money.kompas.com/merek-ikea-milik-indonesia/2016/02/05/> diunduh tanggal 13 Juli 2020