

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Perlindungan Dan Pengaturan Tentang Hak Merek Di Indonesia.

Perlindungan hak merek dilaksanakan oleh negara, dan negara sebagai penanggungjawab atas perlindungan hak merek warga negaranya. Negara melindungi hak merek warga negaranya melalui pengaturan yang dirumuskan sedemikian rupa agar tercipta ketertiban dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Perlindungan hak merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran merek. Merek yang sudah didaftarkan disebut Merek Terdaftar. Perlindungan hak merek dimaksudkan untuk melindungi pemilikan atas merek, investasi dan goodwill (nama baik) dalam suatu merek, dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan menyangkut asal usul suatu barang atau jasa.

Pengaturan merek sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang, juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar internasional.<sup>1</sup> Kebutuhan, kemampuan dan kemajuan teknologi atas suatu produk sekarang ini merupakan pasar bagi produksi-produksi pengusaha pemilik merek dagang dan jasa. Semuanya ingin produk mereka memperoleh akses yang sebebaskan-bebasnya ke pasar, oleh karena itu perkembangan di bidang perdagangan dan industri yang sedemikian pesatnya memerlukan peningkatan perlindungan terhadap teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan, apabila kemudian produk tersebut beredar di pasar dengan menggunakan merek tertentu, maka

---

<sup>1</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 160.

kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek. Dalam hubungan ini hak-hak yang timbul dari hak kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek suatu produk akan menjadi sangat penting yaitu dari segi perlindungan hukum, karenanya untuk mendirikan dan mengembangkan merek produk barang atau jasa dilakukan dengan susah payah, mengingat dibutuhkan juga waktu yang lama dan biaya yang mahal untuk mempromosikan merek agar dikenal dan memperoleh tempat di pasaran. Salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat dalam mengembangkan merek dari suatu produk barang atau jasa, yaitu dengan melakukan perlindungan hukum terhadap pendaftaran merek.<sup>2</sup>

Salah satu prinsip umum HKI adalah melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran. Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang HKI yang mewajibkan seseorang untuk melakukan pendaftaran adalah Merek, Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas tanaman. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu dengan melakukan pendaftaran hak atas merek. Dengan didaftarkannya merek, pemiliknya mendapat hak atas merek yang dilindungi oleh hukum.

Sudargo Gautama dan Rizwanto mengatakan bahwa "hak khusus atas suatu merek berfungsi seperti sebuah monopoli, dalam arti siapa yang diberi hak ialah yang boleh mempergunakannya, orang lain tidak diperbolehkan untuk

---

<sup>2</sup> Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm 88.

mempergunakan merek itu atau yang serupa dengan itu untuk membedakannya”<sup>3</sup>. Pemilik Merek merupakan pemohon yang telah disetujui permohonannya dalam melakukan pendaftaran merek secara tertulis kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Permohonan atas suatu merek, dapat ditolak pendaftarannya oleh negara, Merek menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah 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; atau
- d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) juga diatur bahwa permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut :

- a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya;
- dan

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautama dan Rizwanto, *Hukum Merek Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 94.

- c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Lebih lanjut dalam (2) dari pasal 6 ini juga diatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, bahkan permohonan juga harus ditolak apabila Merek tersebut:

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

Ketentuan tersebut adalah untuk membtegaskan bahwa merek pada prinsipnya adalah suatu tanda yang dapat dijadikan sebagai alat pembeda baik untuk kepentingan pelaku usaha maupun dari sisi konsumen. Ketiadaan kepastian akan tanda yang berbeda antar merek, artinya apabila antar merek terjadi persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhannya maka akan terjadinya kebingungan bagi konsumen.

Merek dalam teori hukum adalah termasuk dalam kekayaan immateril, sehingga satu obyek atau kekayaan tertentu tidak dapat dimiliki oleh melebihi satu

subyek hukum. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menetapkan bahwa suatu barang atau jasa dapat dimintakan pendaftaran mereknya sesuai dengan kelas yang ditentukan, hal ini tercantum lebih lanjut terhadap kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa merek sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menetapkan bahwa suatu barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran mereknya harus sesuai dengan kelas barang yang bersangkutan, karena kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Apabila dikemudian hari produk tertentu dengan merek tertentu pula beredar di pasar dengan tidak mendapat izin dari pemegang hak atas merek terdaftar, maka akan timbul hak-hak dari hak kekayaan intelektual untuk melindungi produknya tersebut. Hal ini akan menjadi sangat penting bukan hanya dari segi perlindungan hukum, tetapi karena dengan adanya hak eksklusif atau hak khusus tersebut, orang lain dilarang untuk menggunakan merek yang terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali sebelumnya mendapat izin dari pemegang hak atas merek terdaftar. Merek dilindungi oleh hukum, artinya hukum mencegah dengan ancaman hukuman apabila ada pihak lain yang akan mengambil, mengganggu, atau merugikan harta kekayaan seseorang.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 1995, hlm 11.

Untuk melindungi pemilik merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas Kantor Merek, suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam Daftar umum Merek yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut jelas-jelas melanggar merek orang lain, karena berbagai hal, antara lain mirip atau sama dengan merek orang lain yang terdaftar sebelumnya.

Apabila terjadi kasus seperti itu, pemilik merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga (Pasal 68 ayat 3). Gugatan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 ayat 1). Sedangkan jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu, (Pasal 69 ayat 2). Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka merek yang bersangkutan akan dicoret dari DUM yang mengakibatkan tidak ada perlindungan lagi. Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan kepada pemberian sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek.

Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah. Apabila merek telah terdaftar, maka mendapat perlindungan hukum, baik secara perdata maupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana, yaitu dengan pemberian hukuman kepada barang siapa yang telah melakukan kejahatan dan pelanggaran merek

sebagaimana diatur dalam Pasal 90, 91, dan 94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001.

Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001 Pasal 90 pada dasarnya memberikan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak satu milyar rupiah kepada barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Sementara Pasal 91 memberikan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau denda maksimal delapan ratus juta rupiah bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Sedangkan Pasal 94 memberikan ancaman hukuman pidana kurungan maksimal satu tahun atau denda maksimal dua ratus juta rupiah bagi barang siapa yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/ atau tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 90 dan 91.

Berdasarkan Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas merupakan delik aduan. Ini mengubah ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 sebagaimana diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997. Perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek

tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum, artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2)) Gugatan ganti rugi dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah.

Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud diatas dapat diajukan oleh penerima lisensi merek terdaftar, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek yang bersangkutan (Pasal 77). Hak penerima lisensi untuk mengajukan gugatan sebagaimana hak pemilik merek terdaftar, sebab pemegang lisensi memang sangat berkepentingan karena dia ikut mengalami kerugian atas adanya pelanggaran atas merek tersebut.

#### **4.2. Mekanisme Pendaftaran Hak Atas Merek**

Merek sebagai salah satu bagian dari hak atas kekayaan intelektual manusia yang sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh sesuatu perusahaan. Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia pengertian merek

Pasal 1 butir 1 UU No. 15 tahun 2001 menyebutkan pengertian tentang merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Bertitik tolak dari batasan tersebut, pada hakikatnya merek adalah suatu tanda yang dilekatkan pada suatu produk, agar tanda tersebut dapat diterima sebagai merek harus memiliki daya pembeda yang cukup. Yang dimaksud dengan mempunyai daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*) di sini adalah tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi sesuatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “*individualising*” pada barang atau jasa bersangkutan.<sup>5</sup>

Salah satu kategori dari merek yang tidak dapat didaftarkan menurut UU merek Indonesia adalah merek yang tidak memiliki daya pembeda. Suatu merek harus memiliki daya pembeda karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain). Para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Hak atas suatu merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

---

<sup>5</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit.

Merek diberikan kepada pemohon yang beriktikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Misalnya merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek Dagang A tersebut. Ini berarti sudah terjadi iktikad dari peniru karena setidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru merek Dagang yang sudah dikenal masyarakat tersebut.

Di Indonesia merek sekarang ini diatur dalam undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai Pengganti UndangUndang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Merek. Pasal 5 Undang-Undang Merek menegaskan bahwa apabila merek yang hendak didaftarkan mengandung unsur-unsur tertentu tidak dapat didaftarkan oleh kantor merek. Alasan ini dapat dipahami karena perlindungan merek melalui sistem pendaftaran merek mempunyai tujuan tertentu, antara lain perlindungan pengusaha pemilik merek, perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat melalui pencegahan dan penanggulangan segala bentuk persaingan curang, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Apabila pendaftaran merek berlawanan dengan tujuan tersebut tentunya perlu dicegah.

Undang-Undang Merek memperkenalkan 3 (tiga) jenis merek, yaitu merek dagang (*trade mark*), merek jasa (*service mark*), dan merek kombinasi. 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. 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 sejenis lainnya. Sedangkan merek kombinasi adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama, yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Fungsi merek adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal atau untuk membedakan hasil produksi seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain/ badan hukum lainnya.
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya. Merek juga berguna untuk para konsumen. Merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah

Menurut UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek adalah sebagai berikut:

1. Merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikad tidak baik (Pasal 4).
2. Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan ketertiban umum (pasal 5 (a)).
3. Merek yang tidak memiliki daya pembeda ( pasal 5 (b)).
4. Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum (pasal 5 (c)), contohnya tengkorak atau tulang bersilang sebagai tanda bahaya.

Permohonan merek juga harus ditolak jika:

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama ( Pasal 6 (1.a)).
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis ( Pasal 6 (1.b)).
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal ( Pasal 6 (1.c)).
4. Nama dan foto dari orang terkenal, tanpa izin darinya (Pasal 6 (3.a)).
5. Lambang-lambang negara, bendera tanpa izin dari pemerintah (Pasal 6 (3.b)).
6. Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang (Pasal 6 (3.c)).

Sistem pendaftaran merek di Indonesia adalah menganut sistem konstitutif yang berarti hak merek ada karena pendaftarannya, sehingga hak merek tidak timbul secara otomatis. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 UU No. 15 tahun 2001 yaitu: Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Keuntungan dari sistem konstitutif ini lebih menjamin

adanya kepastian hukum dalam arti siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka orang tersebut yang berhak atas merek untuk barang sejenis.

Demikian juga dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa, pemilik merek cukup menunjukkan Sertifikat Pendaftaran Merek yang dikeluarkan Dirjen HKI. Sertifikat merek tersebut merupakan bukti orang tersebut adalah pemilik yang berhak atas merek yang bersangkutan. Penggunaan merek oleh pemilik merek yang sudah terdaftar berarti ia menggunakan merek dengan hak penuh. Oleh karena itu mengingat pentingnya pendaftaran merek dalam sistem konstitutif yang dianut Indonesia sekarang ini, maka diharapkan kepada pemakai merek untuk segera mendaftarkan mereknya di Kantor Merek agar terhindar dari tuntutan hukum baik pidana maupun tuntutan ganti rugi dari pihak lain.

Dalam mendaftarkan merek pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan dengan memilih salah satu cara berikut ini :

1. Langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
2. Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I di seluruh Indonesia, atau
3. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar.

Syarat-syarat permohonan merek, antara lain:

1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran merek yang telah disediakan 4 lembar salah satu diberi meterai.
2. Pemohon melampirkan surat kuasa, bila diberi materai.
3. Nama lengkap pemohon, kewarganegaraan dan alamat pemohon.
4. Nama lengkap dan alamat kuasa bila pemohon mengajukan melalui kuasa.
5. 20 lembar etiket merek (contoh merek yang diajukan).
6. Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya.
7. Bukti biaya permohonan merek (bukti setoran bank) sesuai besaran yang telah ditentukan.

Kantor merek setelah mendapat permintaan pendaftaran merek, segera mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan. Manfaat pengumuman ini, memungkinkan setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan.

Pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan tersebut. Sanggahan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan yang disampaikan oleh kantor merek. Kantor merek menggunakan keberatan, dan sanggahan sebagai bahan tambahan dalam pemeriksaan terhadap permintaan pendaftaran merek.

Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa merek yang mempunyai keahlian dan kualifikasi sebagai pemeriksa merek. Hasil pemeriksaan ini adalah bahwa permintaan pendaftaran merek tersebut bisa disetujui atau ditolak. Pemeriksaan substantif meliputi:

1. Pemeriksaan mengenai merek yang dimintakan pendaftaran. Apakah dapat didaftarkan atau tidak (Pasal 5 UU No. 15 tahun 2001).
2. Pemeriksaan permintaan pendaftaran merek berdasarkan persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang dan jasa sejenis (Pasal 6 (1) sub a UU No.15 tahun 2001).
3. Pemeriksaan permintaan pendaftaran merek berdasarkan persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis (Pasal 6 (1) sub a UU No.15 tahun 2001).
4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal (Pasal 6(1) sub c UU No.15 tahun 2001).

Sebuah merek terdaftar terlindungi (berarti orang lain tidak dapat memakainya) selama jangka waktu 10 tahun dari tanggal penerimaan (Pasal 28). Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu 10 tahun (Pasal 35 (1) UU No. 15 tahun 2001). Namun, pemilik harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir (Pasal 35 (2) ). Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan atau jasa (Pasal 36 huruf (a) dan (b)).

Berdasarkan Pasal 40 (1) UU No 15 tahun 2001 menyatakan merek dapat dialihkan dengan cara: (1) Pewarisan, (2) Wasiat, (3) Hibah, (4) Perjanjian atau (5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini harus dicatat dalam Daftar Umum Merek, diarsipkan oleh kantor HKI dan diumumkan dalam berita resmi merek (Pasal 40 (2) dan (4) UU No. 15 tahun 2001). Jika pemilik merek telah melisensikan mereknya kepada orang lain yang beriktikad baik dan kemudian merek tersebut digugat karena mirip dengan merek pihak lain. Kemudian merek tersebut dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, penerima lisensi dari merek tersebut mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut sampai berakhirnya masa lisensi (Pasal 48 (1), namun penerima lisensi harus membayar royalti kepada pemilik merek yang baru (Pasal 48 (2)).

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 UU No. 15 tahun 2001, Direktorat Jenderal dapat menghapus merek dari daftar umum merek, jika:

1. Merek tersebut tidak digunakan dalam perdagangan selama 3 tahun berturut-turut

2. Merek tersebut digunakan untuk barang atau jasa yang berbeda dari barang atau jasa yang tercantum di dalam permohonan pendaftaran merek.

Dalam pendaftaran merek yang tidak kalah penting adalah penulisan klasifikasi barang/jasa pada formulir pendaftaran. Klasifikasi ini akan menentukan bidang-bidang dan jenis-jenis serta kelas barang atau jasa.

Jenis Barang atau Jasa yang muncul dalam pos kelas adalah jenis umum yang berkaitan dengan bidang yang dimiliki barang atau jasa. Jika sebuah Barang tidak dapat diklasifikasikan dengan bantuan Daftar Kelas, maka berlaku kriteria sebagai berikut <sup>6</sup>:

(A) produk jadi pada prinsipnya diklasifikasikan menurut fungsinya atau tujuan. Jika fungsi atau tujuan dari sebuah produk jadi tidak disebutkan dalam setiap kelas pos, produk jadi diklasifikasikan dengan analogi lain dengan produk jadi sebanding. Jika tidak ada yang ditemukan, kriteria tambahan lain seperti bahan pembuat produk atau mode operasinya digunakan dalam menentukan kelas.

(B) produk jadi yang merupakan objek komposit serbaguna (misalnya, jam yang memiliki radio) dapat diklasifikasikan dalam semua kelas yang sesuai dengan salah satu fungsi atau tujuan yang dimaksudkan. Jika fungsi-fungsi atau tujuan tidak disebutkan dalam setiap kelas pos, kriteria (A) di atas harus diterapkan.

(C) Bahan baku, bahan mentah atau setengah jadi, pada prinsipnya diklasifikasikan menurut bahan penyusunnya.

(D) Barang yang dimaksudkan untuk membentuk bagian dari produk lain pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama seperti produknya hanya

---

<sup>6</sup> IPINDO (Intellectual Property Indonesia) Petunjuk Umum tentang Kelas Merek, <http://www.ipindo.com/index.php/info-merek/15-petunjuk-umum-tentang-kelas-merek.html>

dalam kasus di mana jenis barang yang sama tidak bisa digunakan untuk tujuan lain. Dalam semua kasus lainnya, kriteria (A), di atas berlaku.

(E) Jika suatu produk, apakah produk jadi atau setengah jadi, diklasifikasikan menurut bahan pembuatannya, dan dibuat dari bahan yang berbeda, produk ini pada prinsipnya diklasifikasikan menurut bahan yang dominan.

(F) Pembungkus produk khusus, diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan produknya.

Jika sebuah Jasa tidak dapat diklasifikasikan dengan bantuan Daftar Kelas, maka berlaku kriteria sebagai berikut:

(A) Jasa pada prinsipnya diklasifikasikan sesuai dengan cabang kegiatan yang ditentukan dalam pos kelas Jasa.

(B) jasa Rental pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan layanan yang diberikan melalui obyek sewa (misalnya, Sewa telepon, Kelas 38). Jasa leasing analog dengan jasa penyewaan dan karena itu harus diklasifikasikan dengan cara yang sama. Namun sewa, pembiayaan-sewa-beli diklasifikasikan di Kelas 36 sebagai layanan keuangan.

(C) Pelayanan yang memberikan saran, informasi atau konsultasi pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan layanan yang sesuai dengan subyek informasi, saran atau konsultasi, misalnya, konsultasi transportasi (Kelas 39), konsultan bisnis manajemen (Kelas 35)., konsultasi keuangan (Kelas 36), konsultasi kecantikan (Kelas 44). Pengubahan dari informasi, saran atau konsultasi melalui sarana elektronik (misalnya, telepon, komputer) tidak mempengaruhi klasifikasi layanan ini.

(D) Pelayanan yang diberikan dalam rangka waralaba yang pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan layanan tertentu yang disediakan oleh pemilik waralaba (misalnya, bisnis konsultan yang berkaitan dengan waralaba (Kelas 35), jasa pembiayaan yang berkaitan dengan waralaba (Kelas 36), layanan hukum yang berkaitan dengan waralaba (Kelas 45)).<sup>7</sup>

#### **4.3. Permasalahan Yang Menjadi Kendala Dalam Pendaftaran Merek Di Provinsi Riau.**

Sebagaimana diketahui bahwa pendaftaran merek dapat dilakukan langsung oleh pemilik merek ke kantor Merek di Dirjend HKI, atau melalui Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM di Ibu Kota Provinsi atau melalui konsultan HKI yang terdaftar di Dirjend HKI.

Hasil observasi dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat permasalahan atau kendala dalam pendaftaran merek dan permasalahan tentang ketidaktahuan masyarakat tentang merek. Jadi dua permasalahan inilah yang sangat penting di Provinsi Riau berkenaan dengan permasalahan merek.

Pendaftaran merek membutuhkan pengetahuan dalam pengurusannya. Masyarakat pada umumnya tidak tahu dan tidak mengerti kemana harus mendaftarkan mereknya. Kemudian masyarakat juga enggan mendaftarkan merek karena harus mengeluarkan biaya, sementara keuntungan mereka adakalanya belum pasti dalam perkiraan bisnis kedepannya. Keberadaan Kantor Wilayah Depkumham di daerah tidak terlalu efektif untuk menjadi tempat pendaftaran,

---

<sup>7</sup> IPINDO (Intellectual Property Indonesia) Petunjuk Umum tentang Kelas Merek, <http://www.ipindo.com/index.php/info-merek/15-petunjuk-umum-tentang-kelas-merek.html>

walaupun telah ada pusat pelayanan hukum dan HAM di masing-masing Kantor Wilayah tersebut.

Kendala dalam pendaftaran lainnya adalah di Provinsi Riau hingga saat ini belum ada Konsultan HKI terdaftar di Dirjend HKI. Hal ini juga menyulitkan masyarakat yang ingin mendaftarkan mereknya.

Kendala atau permasalahan dari sisi ketidaktahuan masyarakat terdiri dari beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain ; sosialisasi yang tidak efektif dari pemerintah dan upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakatnya. Ketidaktahuan akan fungsi dan manfaat merek ini juga dipicu oleh masalah budaya dan kehidupan masyarakat yang menjalankan usaha dan berdagang secara tradisional, walaupun telah menghasilkan pendapatan yang relative besar dari usahanya tersebut.

Kendala-kendala ini belum dipecahkan secara serius oleh pemerintah. Karena dengan mengandalkan sosialisasi seperti seminar-seminar dan pertemuan-pertemuan saja tidak efektif sampai kepada masyarakat itu sendiri.

Peran kampus justru lebih memungkinkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang fungsi dan manfaat pendaftaran merek. Melalui mahasiswa dan Sentra HKI para dosen dan mahasiswa lebih efektif untuk bersentuhan langsung dengan usaha-usaha dan kegiatan masyarakat hingga ke daerah-daerah.

Pemerintah daerah hendaknya membentuk suatu lembaga tersendiri untuk mensosialisasikan persoalan merek, khususnya dalam menunjang usaha kecil dan menengah, untuk mendorong perkembangan usaha mereka dan menjamin merek-merek dari usaha kecil menengah ini tidak di langgar oleh orang lain.