

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN MEREK DALAM PRAKTEK PERNIAGAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Oleh : Darwati, SH, MH^{*)}

Abstract

Merek memiliki aspek hukum, namun Negara tidak akan memberikan hak atas merek, jika tidak melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Artinya, pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa seizin dari pemilik merek. Hal itu terjadi, jika pihak berkepentingan orang sudah mendaftarkan mereknya. Dalam dunia perniagaan merek menjadi hal yang urgen dan penting secara hukum

Kata Kunci : Peranan Merek

Abstract

Brand has a legal aspect, but the State will not give rights to the brand, if not through the registration process in advance. That is, the other party can not use the rights to the brand without permission from the owner of the brand. It happened, if the person concerned has been registered trademark. In the world of commerce brand becomes urgent and important legally.

Keywords: Role of Brand

A. Pendahuluan

Hak milik intelektual pada dasarnya merupakan pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual manusia dengan memberikan hak-hak khusus secara yuridis, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Hak Milik Intelektual terdiri dari; pertama, hak cipta atau *copyright* dan yang kedua, adalah hak milik perindustrian (*industrial property*). Kemudian hak milik perindustrian terdiri dari hak paten (*patent*), merek (*trade mark*), dan disain produk industri (*industrial design*).

Obyek hak milik intelektual yang dapat diberikan perlindungan hukum dalam hal ini merupakan hasil kreativitas dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Ciptaan itulah yang dilindungi. Bagi pemegang hak intelektual diberikan hak khusus (*exclusive rights*) dalam waktu tertentu untuk memperbanyak atau mengumumkan karyanya, atau memberikan izin kepada pihak lain berbuat serupa, sejauh tidak bertentangan bagi kepentingan umum.

Kemudian merek, merupakan tanda atau nama, ataupun kombinasi dari keduanya, yang dibubuhkan pada suatu barang atau kemasan barang itu dari suatu hasil produk tertentu, sehingga dapat dibedakan perusahaan pembuatnya dengan perusahaan lain. Oleh karena itu merek disebut sebagai hak khusus yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk memakai merek yang sah menurut hukum sebagai miliknya. Untuk penggunaan merek oleh suatu subyek hukum, terlebih dahulu didaftarkan pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap Hak Atas Merek yang meliputi merek dagang dan jasa, menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, pasal 3 bahwa "Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya".

Jika mencermati perkembangan hukum di Indonesia terkait dengan peningkatan gera-

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta

kan perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual sudah selayaknya pemerintah Indonesia terus mengambil langkah-langkah guna meningkatkan perlindungan hukum dan pengawasan serta pembinaan dibidang Hak Milik Intelektual, termasuk Hak Atas Merek yang faktanya seringkali hak Merek tersebut dipalsukan atau dibajak oleh pihak lain, yang mengakibatkan produsen maupun konsumen ikut dirugikan. Bentuk perlindungan hukum terhadap eksistensi hak atas Merek, kiranya diperlukan sikap tegas dari pihak aparat penegak hukum untuk menyikapi setiap adanya pemalsuan, atau pembajakan terhadap hak atas Merek tertentu, yang jika dicontohkan misalnya pemalsuan terhadap merek produk celana dan sepatu atau bahkan merek baju tertentu. Hal ini perlu dilakukan secara serius, sebab sebagai salah satu wujud karya intelektual, legitimasi perolehan hak atas Merek memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan dan jasa.

Kedudukan hukum hak atas Merek di era perkembangan teknologi industri yang begitu pesat, akan memberikan kemanfaatan yang besar terhadap produsen maupun konsumen, dalam menjaga kualitas produk yang akhirnya dapat menjadi acuan bagi konsumen untuk menilai serta memanfaatkan sekaligus kontrol jika produk tersebut tidak berkualitas dan bahkan jika membahayakan konsumen. Karena itu, setiap produk diperlukan adanya merek yang di sahkan, melalui prosedur yang ditentukan oleh perundang-undangan.

B. Pokok Permasalahan

Dari pemikiran singkat tersebut diatas, maka pokok masalahnya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum pemegang hak dan hapusnya hak atas merek?
2. Sampai sejauh manakah pemilikan merek mendapatkan perlindungan hukum terhadap pemilik merek menurut Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001?
3. Apa persyaratan untuk memperoleh legitimasi hasil ciptaan terhadap merek?

C. Merek

1. Pengertian Merek

Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa: "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 memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".

Negara tidak akan memberikan hak atas merek, jika tidak melalui proses pendaftaran terlebih dahulu. Maksudnya pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa seizin dari pemilik merek, jadi orang yang sudah mendaftarkan mereknya tidak akan merasa was-was lagi terhadap tuntutan orang lain, sebab dengan pendaftaran mereknya itu ia telah dilindungi oleh Undang-Undang. Dan hanya permohonan yang diajukan oleh pemilik merek yang beritikad baik saja yang dapat diterima untuk didaftarkan.

Penggunaan hak atas merek tidak bebas waktunya, artinya hak itu dibatasi dengan jangka waktu tertentu, sebagaimana ditentukan Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu : "Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Pengertian Merek sebagaimana definisi operasional menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek pasal 1 butir 1 adalah adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa"

Bertitik tolak pada batasan tersebut yang pada hakekatnya merek itu adalah suatu tanda, akan tetapi agar tanda tersebut diterima sebagai merek harus memiliki daya pembeda. Yang maksud dengan memiliki daya pembeda di sini adalah memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan hasil perusahaan yang lain. Tidak dapat diterima

¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1997, hal 29

sebagai merek apabila 'tanda' tersebut terlalu sederhana seperti gambar 'benang kusut'.

Selanjutnya 'tanda' yang sudah memiliki daya pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Oleh karena itu untuk mendaftarkan merek pada kantor merek harus menyebutkan jenis barang yang dimintakan pendaftaran apabila yang dimintakan pendaftarannya adalah merek jasa, harus menyebutkan jenis jasa yang dimintakan perlindungannya. Tanpa menyebutkan jenis barang atau jenis jasa pada permintaan pendaftaran merek, maka permintaan pendaftaran merek tersebut tidak dapat diterima oleh direktorat merek.

Selanjutnya menurut undang-undang terdapat beberapa jenis merek yang meliputi : 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 atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan.

2. Fungsi Merek

Pemakaian merek berfungsi sebagai berikut:

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan produksi lain.
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya.

c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya.

Selanjutnya sebelum merek dijadikan tanda pada barang yang diproduksi, sebelumnya merek tersebut dapat didaftarkan pada direktorat merek.

3. Syarat-syarat Permintaan Pendaftaran Merek

Syarat pendaftaran merek dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu syarat material dan syarat formal.

Syarat material diatur dalam Pasal 5 dan 6 yang berkaitan dengan pemeriksaan substantif sedangkan syarat formal di atur dalam Pasal 9, 10, 11.

Syarat material yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, berbunyi : Merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur dibawah ini, yaitu :

1. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum ; atau
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, berbunyi :

- (1) Permohonan harus ditolak oleh dirjen apabila merek tersebut; a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang/atau jasa yang sejenis.b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal merek pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.²

Syarat materil yang harus dipenuhi oleh suatu merek adalah :

1. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum,
2. Memiliki daya pembeda.

² Ibid.

3. Bukan menjadi milik umum.
4. Tidak mengandung keterangan yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Selain itu ditentukan pula bahwa suatu merek dapat ditolak pendaftarannya apabila berhubungan dengan syarat material dalam Pasal 6, antara lain :

1. Apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek orang lain yang telah terdaftar untuk barang atau jasa sejenis dalam satu kelas, yaitu adanya kesan yang sama mengenai bentuk, cara penempatan, atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut ;
2. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal. Penentuan merek atau nama terkenal dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek di bidang usaha yang bersangkutan ;
3. Merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, atau simbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional atau internasional ;
4. Merupakan peniruan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Hal-hal tersebut di atas hanya dapat didaftarkan sebagai merek, apabila ada persetujuan tertulis dari pihak yang berkepentingan, sedangkan yang merupakan syarat formil pendaftaran merek adalah :

1. Pendaftaran merek harus mengajukan surat permintaan pendaftaran merek yang ditandatangani oleh pemilik merek atas kuasanya dalam bahasa Indonesia kepada kantor merek.
2. Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat pernyataan hak milik atas merek yang didaftarkan ;

- b. 20 (dua puluh) helai etikad merek yang bersangkutan ;
- c. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau Salinannya, apabila pemilik merek adalah badan hukum ;
- d. Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa ;
- e. Pembayaran seluruh biaya permintaan pendaftaran merek yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1993 tentang tata cara permintaan pendaftaran merek ditentukan bahwa surat permintaan pendaftaran merek harus dilengkapi pula dengan :

1. Bukti penerimaan pendaftaran merek yang pertama kali menimbulkan hak prioritas dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila permintaan tersebut menggunakan hal prioritas.
2. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif, yaitu hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar.

Permintaan pendaftar merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada kantor merek. Syarat-syarat untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek adalah sebagai berikut :³

1. Pemohon mengisi formulir permintaan pendaftaran merek yang telah disediakan oleh kantor merek.
2. Permintaan pendaftaran merek tersebut pada butir 1 dilampirkan :
 - a. Surat pernyataan dari pemohon bahwa yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain baik untuk keseluruhan maupun pada pokoknya.
 - b. 20 (dua puluh) helai etikad merek yang dimintakan pendaftaran dengan ukuran

³ *Op. Cit.*, hal. 6.

- maksimal 9 x 9 cm dan minimal 2 x 2 cm.
- c. Akta pendirian badan hukum apabila pemohon diajukan oleh badan hukum.
 - d. Biaya pendaftaran.
 - e. Surat kuasa khusus apabila permintaan diajukan melalui kuasa.
 - f. Bukti permintaan pertama kali yang menimbulkan hak prioritas dengan disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia apabila permintaan pendaftaran merek diajukan dengan menggunakan hak prioritas.
 - g. Salinan peraturan penggunaan merek kolektif apabila permintaan pendaftaran merek dagang atau jasa akan digunakan sebagai merek kolektif.

Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan permintaan pendaftaran merek, maka kantor merek menyurati pemohon agar memenuhi kekurangan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan di terima oleh pemohon.

Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tersebut pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan permintaan pendaftaran merek, maka permintaan dianggap ditarik kembali. Kantor merek memberitahukan anggapan penarik kembali tersebut kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya.

4. Sistem Pendaftaran Merek

Untuk menentukan siapa yang berhak atas merek tergantung sistem yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem-sistem tersebut biasanya dikenal dengan sistem konstitutif dan sistem deklaratif.

Yang dimaksud dengan sistem konstitutif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftarannya. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem deklaratif adalah hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama walaupun tidak didaftarkan.

Perlindungan hukum merek menurut Undang-undang No.15 Tahun 2001, menganut sistem deklaratif sebagaimana yang tertuang dalam pasal 28 yang memberikan perlindungan selama 10 tahun "Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-

barang hasil perusahaan atau barang-barang seseorang atau sesuatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain diberikan kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut di Indonesia".⁴

Dalam sistem deklaratif ini memberikan hak atas merek terhadap pemakaian pertama di Indonesia, walaupun tidak didaftarkan. Sedangkan pendaftaran pemiliknya dianggap atau diduga sebagai pemakai pertama kecuali terbukti sebaliknya. Apabila terbukti sebaliknya di Pengadilan bukan pemilik merek terdaftar pemakai pertamanya, maka anggapan pemakai pertama menjadi tidak berlaku dan pendaftarannya dapat dibatalkan.

Sistem deklaratif ini dalam praktek kurang menciptakan dunia usaha yang tenang, karena pendaftaran mereknya dibatalkan dengan alasan pihak lain pemakai pertamanya. Sedangkan pembuktian pemakaian pertama tidak sedikit menimbulkan persoalan dalam praktek sehingga sistem deklaratif ini dirasakan kurang menciptakan adanya kepastian hukum.

Oleh karena itu dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, tidak menganut lagi sistem deklaratif melainkan menganut sistem konstitutif yang tertuang di dalam pasal 3 yang berbunyi "Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara pada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya".

Dalam sistem konstitutif ini akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek terdaftar. Jadi siapa mereknya yang terdaftar dalam daftar umum kantor merek, maka dialah yang berhak atas merek tersebut. sistem ini akan lebih menjamin adanya kepastian hukum.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hak atas merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek apabila pemilik merek tersebut mendaftarkan mereknya. Orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan pendaftaran merek untuk pertamakalinya, di-

⁴ Hermawan Pratikno, *Perlindungan Hak Merek*, Intermasa, Jakarta, 2002, hal. 4.

anggap sebagai pemilik atau yang berhak atas merek yang sebenarnya.

Untuk itu kepastian hukum hanya diberikan kepada pemilik atau yang berhak atas merek yang beritikad baik dan perlindungan hukum selama jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Hak atas merek yang terdaftar dapat dialihkan dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang. Namun perlu dicatat bahwa hak atas jasa merek terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apapun.

5. Perlindungan Merek Secara Internasional dan Sistem Merek

Keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual (*Agreement = On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade In Countertariff Goods/Trips*) yang merupakan bagian dari persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-undang dilanjutkan dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dibidang hak atas kekayaan intelektual termasuk merek dengan persetujuan internasional tersebut. berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap pengalaman, khususnya kekurangan yang ditemukan selama pelaksanaan Undang-undang tentang merek, dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan Undang-undang nomor 19 tahun 1992 tentang merek.

Wujud perlindungan merek secara internasional, dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek terdapat beberapa pasal yang memungkinkan masyarakat hukum sekaligus masyarakat pelaku bisnis Internasional terlindungi. Dalam Undang-undang Nomor 15 misalnya terdapat pengaturan terkait dengan Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas. Hak ini diberikan kepada

anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization* sebagaimana diatur pada pasal 11.

D. Sistem Merek

1. Merek Kolektif

Adapun pengertian merek kolektif adalah merek yang dipakai oleh beberapa perusahaan atau perkumpulan atau perhimpunan yang serupa dengan itu, dengan nama dan bentuk apapun, pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama untuk membedakan barang atau jasa yang sejenis, dibawah pengawasan pemilik merek tersebut.

Pemilik merek kolektif terdaftar hanya dapat menggunakan merek tersebut bersama-sama dengan perusahaan, perkumpulan atau perhimpunan lain yang juga memakai merek kolektif yang bersangkutan apabila hal tersebut dinyatakan dengan tegas persyaratannya dalam persetujuan penggunaan merek kolektif diperjanjikan.

Penggunaan merek kolektif lebih dititik beratkan pada pemberian jaminan bagi suatu standar mutu tertentu. Untuk pendaftaran merek kolektif, disyaratkan melampirkan peraturan tentang penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif.

Peraturan tersebut berisi antara lain :

- a. Sifat, ciri umum atau mutu dari barang atau jasa yang produksi dan perdagangannya akan menggunakan merek kolektif tersebut.
- b. Ketentuan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut sesuai dengan peraturan.
- c. Sanksi atas penggunaan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan.

Pemilik atas merek kolektif terdaftar dapat dialihkan hanya kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan peraturan penggunaan merek tersebut. memori penjelasan menegaskan bahwa peraturan penggunaan merek kolektif bersifat mutlak, karena itulah yang membedakan merek kolektif dengan merek biasa.

Tentang ketentuan mengenai sifat, ciri-ciri umum dan mutu barang atau jasa dan pengawasannya, menurut memori penjelasan terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh orang atau badan hukum yang menggunakan merek kolektif yang bersangkutan. Jadi adanya peraturan inilah yang penting untuk dapat diterimanya pendaftaran sebagai merek kolektif.

Ketentuan mengenai sanksi atas himpunan merek kolektif yang bertentangan dengan peraturan, tidak menjelaskan apa yang diartikan dengan itu dalam memori penjelasannya. Pemeriksaan kelengkapan dari pada persyaratan seperti dimaksudkan untuk merek biasa, juga berlaku untuk merek kolektif. Jika ternyata dapat disetujui permohonan ini maka kantor merek akan mendaftarkannya dalam daftar umum merek dengan melampirkan salinan penggunaan merek kolektif bersangkutan itu dalam berita resmi merek. Juga diikutsertakan peraturan penggunaan merek tersebut. Jadi diumumkan ciri-ciri penggunaan serta lain-lain persyaratan seperti tercantum dalam peraturan ini. Dalam pasal 62 berisi tentang perubahan dalam peraturan penggunaan merek kolektif wajib diminta untuk dicatat dalam daftar umum merek. Dengan disertai salinan mengenai bukti perubahan bersangkutan dan pembayaran biaya yang ditentukan oleh Menteri Kehakiman. Perubahan ini juga dicatat oleh kantor merek dan diumumkan dalam berita resmi merek serta ditentukan dalam perubahan peraturan penggunaan merek serta ditentukan bahwa perubahan peraturan penggunaan merek ini berlaku bagi pihak ketiga setelah dicatat dalam daftar umum. Ini adalah sesuai dengan prinsip penggunaan daftar umum atau registrasi untuk mempunyai suatu kekuatan berlaku terhadap pihak ketiga. "Merek kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada orang atau badan hukum lain".

2. Hak Prioritas

Konvensi Paris⁵ memberikan hak yang didahulukan kepada negara peserta konvensi tersebut yang disebut hak prioritas. Hak prioritas adalah hak yang didahulukan dalam rangka pengajuan pendaftaran merek yang sa-

ma berikutnya oleh negara peserta konvensi Paris di salah satu negara peserta konvensi dengan jangka waktu 6 bulan terhitung dari tanggal pengajuan pertama merek yang sama itu dilain negara peserta konvensi, misalnya : pengajuan pertama pendaftaran merek tanggal 1 Januari di negara A berikutnya didaftarkan lagi merek yang sama di negara B tanggal 1 Juni, dengan menggunakan hak prioritas. Hal ini berarti bahwa pengajuan pendaftaran tanggal 1 Juni itu dianggap diajukan tanggal 1 Januari jika ada yang mengajukan pendaftaran merek yang sama pada tanggal 15 Mei tanpa hak prioritas maka yang didahulukan adalah yang diajukan pada tgl 1 Juni dengan hak prioritas. Hal ini penting artinya bagi pendaftaran merek karena terdapat azas yang menyatakan untuk merek yang sama didahulukan dari yang kemudian untuk memperoleh hak pemakaian merek yang bersangkutan.

Disamping itu karena ada azas kewilayahan mengenai berlakunya hak atas merek yang terbatas dalam kewilayahan suatu negara maka hak prioritas berdasarkan Pasal 4 Konvensi Paris, mempunyai arti penting dalam rangka usaha untuk meningkatkan ekspor barang hasil produksi Indonesia ke luar negeri. Mengingat hal tersebut perlu diaturnya hak prioritas dalam Undang-undang merek, walaupun direktorat merek dalam praktek telah melaksanakan prosedur permohonan hak prioritas menurut Pasal 4 Konvensi Paris.

Apabila telah dimintakan hak prioritas harus diberitahukan negara dah tanggal permintaan pendaftaran pertama kali yang telah diajukan di negara lain. Hak prioritas didasarkan atas konvensi Paris yang mengatur hal ini secara tegas. Sebagai yang diketahui Konvensi Paris tentang perlindungan Hak Milik Intelektual ini berpegang pada prinsip "National Treatment" dari pada orang asing yang diperlakukan perlakuannya dengan warga negara sendiri.

Prinsip inipun yang telah dicantumkan secara tegas di dalam model Law for Developing Countries. Permintaan pendaftaran berdasarkan hak prioritas karena telah melakukan pendaftaran terlebih dahulu di negara lain, didasarkan atas konvensi Paris ternyata memang

⁵ Harsono Adi Sumarto, *Hukum Merek Indonesia Khususnya Paten dan Merek*, Grafiti Press, Jakarta, 1993, hal. 60.

sudah menjadi praktek selama ini dari kantor merek di Jakarta. Juga sebelumnya berlaku Undang-undang Merek nomor 15 tahun 2001 tetapi dengan berlakunya merek yang baru telah diatur secara khusus dan tegas adanya hak prioritas yang sesuai dengan konvensi Paris ini.

Undang-undang No.15 Tahun 2001 mengintrodusir suatu hal yang baru dibidang pendaftaran merek yaitu dengan apa prioritas. Namun Undang-undang itu sendiri tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pendaftaran dengan hak prioritas. Tetapi paling tidak ketentuan ini akan memberikan di negara-negara yang ikut serta dalam suatu Konvensi Internasional yang juga diikuti oleh Negara Indonesia contohnya pada Konvensi Paris.

3. Lisensi Merek

Pengertian umum lisensi adalah suatu perjanjian dimana pihak pemilik memberikan kepada pihak pemakai, hak yang terbatas untuk membuat, menggunakan, atau menjual obyek lisensi yang umumnya dengan suatu imbalan royalti. Pengertian menurut Undang-undang lisensi adalah : "Izin yang diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan".

Dari pengertian tersebut pada dasarnya mengandung 3 unsur pokok, yaitu :

- a. Pemilik;
- b. Pemakai;
- c. Hak menggunakan.

Ketiga unsur selalu melekat dalam setiap kegiatan lisensi, baik lisensi merek. Paten maupun hak cipta. Upaya mendapatkan hak untuk menggunakan sesuatu yang ada pemiliknya haruslah dilakukan dengan mengadakan perikatan diantara kedua belah pihak (pemilik dan pemakai). Bentuk perikatan umumnya dibuat dengan suatu perjanjian. Lisensi adalah merupakan salah satu bentuk perikatan untuk menggunakan hak atas pemakaian barang dan jasa.

Paham mengenai fungsi merek sebagai

sumber asal usul suatu barang atau jasa mengakibatkan kegiatan lisensi tidak berkembang. Bagi pemilik merek atau licentor kegiatan lisensi merupakan alternatif yang sangat menguntungkan dalam kegiatan bisnis karena :

- a. Lisensi menciptakan kualitas yang standar dan menjadi taruhan dalam menjaga reputasi produk asal.
- b. Lisensi sangat bermanfaat dalam pengembangan dan sangat menunjang dalam strategi bisnis, khususnya dalam pemasaran.
- c. Lisensi mencapai efisiensi terhadap investasi atau penanaman modal.
- d. Lisensi lebih praktis dan ekonomis dibanding harus mengekspor sendiri atau membangun industri manufaktur sendiri di daerah baru.
- e. Lisensi cara yang mudah untuk mendapatkan keuntungan melalui royalti.⁶

Sementara bagi sebagian pihak pemegang lisensi/licensee kegiatan lisensi sangat membantu dalam pertumbuhan perekonomian nasional disamping itu juga pertumbuhan dalam membuka lapangan pekerjaan baru.

Pengaturan lisensi merek dalam hak milik atas kekayaan intelektual akan melindungi kepentingan perekonomian nasional terhadap kekuatan ekonomi negara-negara atau negara-negara maju yang umumnya adalah licensor, sementara itu pihak pengusaha nasional kita yang umumnya hanya bertindak sebagai licensee, sering pada posisi yang lemah dan pihak yang sering dirugikan.

E. Aspek Hukum Pendaftaran Merek

Tujuan pendaftaran merek secara tersirat adalah untuk membedakan antara produk yang satu dengan yang lainnya terutama dengan yang sama jenisnya. Untuk membuat suatu merek agar nantinya dapat dipergunakan sesuai dengan kegunaannya, maka yang perlu diperhatikan pertama-tama adalah, apakah merek yang dibuat itu dapat didaftarkan atau tidak. Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu diperhatikan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mengatur tentang merek yang tidak dapat

⁶ Titik Dartiningsih, *Kedudukan Hak Cipta*, Grasindo, Jakarta, 2003, hal 146

didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini :

1. Bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Tidak memiliki daya pembeda;
3. Telah menjadi milik umum;
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Selain persyaratan mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan, masih ada persyaratan tentang merek yang ditolak permintaan pendaftarannya oleh Kantor Merek. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa permintaan pendaftaran merek ditolak apabila merek tersebut :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis.
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Selain karena merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek orang lain, Kantor Merek juga menolak permintaan pendaftaran merek sebagaimana Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 apabila merek tersebut:

1. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
2. merupakan peniruan 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.
3. Merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintahan, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

1. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek

Secara administratif, surat-surat kelengkapan tersebut harus diperiksa oleh pihak Direktorat Jenderal atau yang ditunjuk untuk itu. Menurut ketentuan pasal 13,

Ayat (1) Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Ayat (2) Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Direktorat Jenderal meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

Ayat (3) Dalam hal kekurangan tersebut menyangkut persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Selanjutnya kelengkapan yang kurang memadai, pihak pemohon diberi waktu untuk melengkapinya. Menurut pasal 14 bahwa;

Ayat (1) Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

Ayat (2) Dalam hal Permohonan dianggap ditarik kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

2. Waktu Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek

Waktu penerimaan permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam pasal 15 adalah:

Ayat (1) Dalam hal seluruh persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 telah dipenuhi, terhadap Permohonan diberikan Tanggal Penerimaan.

Ayat (2) Tanggal Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Direktorat Jenderal.

Selanjutnya jika terjadi perubahan dan penarikan kembali permohonan pendaftaran merek, perubahan atas Permohonan hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/atau alamat Pemohon atau Kuasanya. Artinya penarikan tersebut dapat dilakukan dengan syarat:

Ayat (1) Selama belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal, Permohonan dapat ditarik kembali oleh Pemohon atau Kuasanya.

Ayat (2) Apabila penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kuasanya, penarikan itu harus dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali tersebut.

Ayat (3) Dalam hal Permohonan ditarik kembali, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Pendaftaran merek secara prosedur pada intinya terdapat 5 tahap yaitu:

1. tahap pemeriksaan substantif
2. tahap pengumuman permohonan
3. tahap keberatan dan sanggahan
4. tahap pemeriksaan kembali jika ada sanggahan
5. tahap pemberian sertifikat merek.

Adapun pada **tahap pertama** yakni Pemeriksaan Substantif dimaksudkan untuk perlengkapan persyaratan setelah adanya permohonan pendaftaran.

Pada **tahap kedua**, menyangkut pengumuman permohonan, dimaksudkan sebagaimana ketentuan pasal 21 adalah: Dalam waktu

paling lama 10 (se puluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya Permohonan untuk didaftar, Direktorat Jenderal mengumumkan Permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Tahapan ketiga. Dalam tahapan ini, memberikan kesempatan pada pihak yang merasa keberatan atas pengajuan hak atas merek, sekaligus memberi kesempatan untuk adanya sanggahan keberatan dari pihak pemohon atas merek tersebut.

Tahap keempat. Tahapan ini merupakan tahap pemeriksaan kembali untuk cross cek atas keberatan pihak lain maupun sanggahan dari pemohon. Dan untuk pemeriksaan kembali semua substansi permohonan tersebut, jika ternyata permohonan merek tersebut tidak layak ditindak lanjuti, serta memang mengandung unsur bias, maka permohonan itu dapat ditolak, atau dapat diserahkan pada komisi banding untuk dinilai lebih lanjut keabsahan dari pemohon maupun dari pihak yang mengajukan keberatan.

Tahap kelima, tahap pemberian sertifikat merek, dapat dilakukan jika penilaian akhir dari seluruh prosedur memenuhi syarat, termasuk sanggahan yang kemudian dinilai oleh komisi banding, yang menyatakan bahwa pemohon layak untuk mendapatkan sertifikat merek. Jika tidak terdapat keberatan, sejak adanya pengumuman, maka pemberian sertifikat merek tidak perlu lagi menunggu hasil komisi banding.

Tahapan-tahapan prosedur pendaftaran merek tersebut merupakan prosedur yang berlaku umum. Meskipun demikian guna mengakui konvensi internasional, Indonesia juga mengakui adanya permintaan merek dengan cara prioritas.

Permintaan pendaftaran merek yang diajukan dengan hak prioritas sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Internasional mengenai perlindungan merek yang diikuti oleh Negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang pertama kali di negara lain yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut. Selain ketentuan tersebut wajib dilengkapi pula dengan bukti tentang penerimaan permintaan

pendaftaran yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Dari seluruh uraian kajian penulisan penelitian ini maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Salah satu yang menjadi perhatian pelaku bisnis internasional yakni hak kekayaan intelektual, khususnya merek yang diberikan perlindungan hukum melalui prosedur permintaan pendaftaran atas merek.
- b. Saat ini di Indonesia sejak era reformasi di atur oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang pada dasarnya lebih memberikan kemudahan dalam hal permohonan maupun tata cara pendaftaran merek yang dapat dilakukan melalui Dirjen Hak Cipta, Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM
- c. Dalam hal pelayanan publik terkait dengan permohonan dan pendaftaran merek, negara memberikan otoritas kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Direktur Merek Departemen Hukum Dan HAM. Dalam proses per-

mohonan dan pendaftaran merek terdapat 5 tahap yang meliputi tahap permohonan pendaftaran, tahap pendaftaran, tahap pemeriksaan substansi, tahap pengumuman serta tahap pemberian sertifikat merek. Jika dalam tahapan-tahapan tersebut terdapat keberatan atas permohonan merek, maka yang melakukan legitasi adalah komisi banding. Dalam permohonan dan pendaftaran merek terdapat pola-pola yaitu pola biasa atau normal dan pola prioritas.

2. Saran-saran

- a. Agar lebih memudahkan kontrol terhadap pihak yang mengajukan pendaftaran merek, maka seyogyanya, pihak Direktorat merek atau Kantor Merek mempergunakan sistem komputerisasi on line baik mencakup nasional maupun internasional.
- b. Bagi pihak pemegang merek hendaknya secara berkala 3 atau 5 tahun sekali melakukan pendaftaran ulang guna memudahkan mengetahui apakah merek yang dimiliki seseorang masih dimanfaatkan atau tidak. Jika dalam tempo yang ditentukan tidak melakukan daftar ulang, maka merek tersebut dapat dinyatakan gugur.
- c. Selanjutnya, jika terjadi pemalsuan atas merek, hendaknya penegak hukum tegas mengambil tindakan hukum.

Daftar Pustaka

- Dartiningsih, Titik, *Kedudukan Hak Cipta*, Jakarta: Grasindo, 2003
 Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Direktorat Merek, *Permohonan Pendaftaran Merek*, Jakarta, 2005
 Djoehari, Ermy, Soeparno, *Hak Milik Intelektual*, Cintya Press, Jakarta, 2001
 Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1997
 Koesnanto, *Perlindungan Terhadap Hak Cipta*, Jakarta: Citra Adytia Bhakti, 2001
 Pratikno, Hermawan, *Perlindungan Hak Merek*, Jakarta: Intermasa, 2002
 Soefi, Yusuf, *Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Adytia Abadi, 2003
 Sudarta, Gautama., *Hukum Merek Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1986
 Sucipto, Hartono, *Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gunung Agung, 2001

Sumarto, Harsono Adi, *Hukum Merek Indonesia Khususnya Paten dan Merek*, Jakarta: Grafiti Press, 1993,
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
KUHPerdata
KUHD