

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN TEORI TENTANG HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DAN MEREK

### A. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya tidak ada satu pun definisi tentang HAKI atau Intellectual Property Rights yang diterima secara umum/universal. Namun untuk dipakai sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan selanjutnya berikut dekemukakan beberapa definisi mengenai HAKI.

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak terwujud. Dengan kata lain, HAKI bukanlah benda materiil. HAKI adalah hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materiil maupun imateriil. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiganya.<sup>13</sup>

Dalam kepustakaan hukum anglo saxon ada dikenal sebutan Intellectual Property Rights. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual”, yang sebenarnya lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>14</sup> Alasannya adalah kata “hak milik” sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua Hak Atas Kekayaan Intelektual itu merupakan

<sup>13</sup> OK. Saidin, *op.cit.*, h. 9.

<sup>14</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu dan bahkan dapat pula berupa hak sewa (rental rights), atau hak-hak lain yang timbul dari perikatan seperti lisensi, hak siaran dan lain sebagainya.

### B. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada prinsipnya HAKI dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

#### 1. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

#### 2. Hak kekayaan Industri (Industrial Property Rights)

Hak kekayaan Industri meliputi:

##### a. Hak Paten

Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.<sup>16</sup>

##### b. Hak Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

<sup>15</sup> Adrian Sutedi, *op.cit.*, h. 116.

<sup>16</sup> OK. Saidin, *op.cit.*, h. 228.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.<sup>17</sup>

#### c. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemiliknya.<sup>18</sup>

#### d. Desain Industri

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan.<sup>19</sup>

#### e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak sirkuit terpadu adalah denah rangkaian yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu, unsur yang berkemampuan mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 329.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 451.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 467.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 491.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### f. Indikasi Geografis

Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis (faktor alam atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan).

#### g. Varietas tanaman

Varietas Tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.<sup>21</sup>

### C. Sejarah Merek di Indonesia

Sejarah perundangan-undangan merek di Indonesia dimulai pada masa Kolonial Belanda, yaitu dengan berlakunya Reglemen Indistrialle Eigendom (RIE) atau Reglemen Hak Milik Perindustrian tahun 1992 yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No. 214. RIE ini merupakan duplikat dari Undang-Undang Merek Belanda yang terdiri dari 27 pasal. Sistem yang dianut adalah sistem Deklaratif yang artinya pihak yang mendapat perlindungan utama adalah pemakai merek bukan pendaftar pertama.<sup>22</sup>

Setelah Indonesia merdeka RIE dinyatakan terus berlaku hingga ketentuan tersebut diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 419.

<sup>22</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, Penghapusan Merek Terdaftar, (Bandung: P.T Alumni, 2009), h.32.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Undang-Undang ini dibuat terlalu sederhana, banya terdapat kesamaan dengan RIE, selain tidak mencantumkan sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 juga tidak memerlukan peraturan lebih lanjut tentang peraturan pelaksanaannya.

Perbedaannya hanya terletak pada masa berlakunya perlindungan merek yaitu 10 tahun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dan 20 tahun menurut RIE.

Pada tahun 1992 Undang-Undang Merek diperbaharui dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek yang mulai diberlakukan sejak tanggal 1 April 1993, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 ini menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tidak berlaku lagi, tetapi semua peraturan pelaksanaan yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah ada pada tanggal 1 April 1993 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.<sup>23</sup>

Kemudian Undang-Undang Merek Tahun 1992 disempurnakan lagi guna menyesuaikan diri dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TRIPs yaitu dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, undang-undang ini sifatnya melengkapi, menambah dan mengubah ketentuan-ketntuan dalam Undang-Undang Merek Tahun 1992 dan bukan mengganti.

Tahun 2001 Undang-Undang Merek kembali mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

---

<sup>23</sup> Ibid, h. 32.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001. Perubahan ini dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi, informasi dan transportasi yang telah menjadikan kegiatan disektor perdagangan semakin meningkat secara pesat dan juga untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam persetujuan dalam TRIPs yang belum ditampung oleh Undang-Undang Merek Tahun 1997. Kemudian pada pada tahun 2016 Undang-Undang Merek diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

#### **D. Pengertian Merek**

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.<sup>24</sup> Untuk mendapatkan hak atas merek harus harus mendaftarkan hak mereknya pada Direktorat Jenderal HAKI Kementerian Hukum dan HAM.

Merek dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Merek dagang, pengertiannya adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, *op.cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>25</sup>

2. Merek jasa, pengertiannya adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa yang sejenis.<sup>26</sup>

Penekanan unsur-unsur dari definisi merek yang diatur dalam Undang-Undang Merek menjadikan semakin dapat membedakan antara merek dengan kombinasi-kombinasi lain dari satu produk. Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek mereka merumuskan pengertian merek yang hampir mempunyai persamaan dalam hal substansi, antara lain:

Menurut pendapat H.M.N Purwo Sutjipto, S.H, merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.<sup>27</sup>

Sedangkan R. Soekardono mendefinisikan merek sebagai sebuah tanda dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barangsejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan.

Berdasarkan pengertian tentang merek maka pada mulanya merek hanya diakui untuk barang, pengakuan untuk merek jasa barulah diakui konvensi Paris pada perubahan di Lisabon 1958.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> OK. Saidin, *op.cit.*, h. 343.

## E: Fungsi Merek

Adapun fungsi merek adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.
2. Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*) Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, yang merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.
3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality quarantee*), hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.
4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*) Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa dengan daerah/ negara asalnya. Fungsi merek tersebut sangat bermanfaat bagi produsen suatu produk dagang maupun jasa dalam memasarkan mereknya, agar dapat dikenal publik dan sebagai pembeda dari produk lainnya.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h .219.

<sup>30</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 84.



## F. Persyaratan Merek

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa yang diproduksi menjadi dapat dibedakan.

Bidang usaha mencakup jumlah yang sangat luas dan banyak, bahkan bersifat tidak terbatas. Secara kategorial bidang usaha dapat dipilah menjadi dua (2), salah satunya adalah bidang jasa yaitu kegiatan yang mengakibatkan suatu layanan tersedia dan dapat dimanfaatkan.<sup>31</sup>

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 mengatur lebih lanjut, apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek.

Menurut pasal 21 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis disebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar jika:<sup>32</sup>

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

<sup>31</sup> Tri Budiono, *Hukum Dagang*, (Salatiga:Griya Media,2011), h. 14.

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau.
- f. Merupakan nama dan/atau lambing milik umum.
- g. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa dimohonkan pendaftarannya.

Selanjutnya pada pasal 21 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek yaitu:

1. Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi geografis terdaftar,

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Permohonan ditolak jika merek tersebut:
  - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki oleh 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 negara nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - 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.
3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**G. Pendaftaran Merek**

Suatu merek yang terdapat pada sebuah produk harus di daftarkan untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dari negara. Tujuan didaftarkannya merek tersebut, agar orang lain tidak memakai nama merek yang telah didaftarkan untuk produknya tanpa seizin dari pemilik merek yang telah terdaftar. Pendaftaran merek merupakan suatu perbuatan dengan melaksanakan seluruh ketentuan, prosedur, dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk

menciptakan dan memperoleh hak atas merek. Merek tanpa suatu sertifikat pendaftaran, maka merek tersebut tidak dapat dilindungi.

Pendaftaran suatu merek di Indonesia menganut sistem *Stelsel Konstitutif*, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Sistem *Stelsel Konstitutif* ini menganut prinsip *First to file* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang / jasa sejenis.

Bukanlah pemakaian, melainkan pendaftaranlah yang dianggap penting dan menentukan kepemilikan merek. Pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menggunakan *stelsel kontitutif* dalam menjelaskan masalah pendaftaran merek.

Pemilik merek suatu barang atau jasa bertujuan mendaftarkan merek mereka untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum dan mencegah para pengusaha produk lain untuk memakai nama merek mereka. Pendaftaran merek ini sangat berperan penting dalam pemasaran, serta merek yang telah didaftarkan tersebut dapat dikenal lebih luas oleh publik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tentang permohonan pendaftaran merek dan syarat dan tata cara permohonan di Indonesia menurut undang-undang nomor 20 tahun 2016 diatur dalam pasal 4 yang menerangkan bahwa:

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. Tanggal, bulan dan tahun permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila 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; dan
  - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya.
4. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.
7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan bentuk suara.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Surat permintaan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun untuk penandatanganannya haruslah ditetapkan salah seorang dari mereka atau badan hukum tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang atau badan hukum yang lain yang tidak ikut menandatangani tetapi jika permintaan pendaftaran merek itu diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua yang berhak atas merek tersebut.

Posedur administrasi permohonan pendaftaran merek dan tahapannya di Indonesia secara umum telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Merek Nomor 20 tahun 2016.

Agar permohonan pendaftaran merek yang dimintakan dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, pemohon harus memenuhi prosedur dengan menyerahkan formulir permohonan pendaftaran merek rangkap 4 (empat) yang diketik dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan mencantumkan:

- a. Nama, kewarganegaraan, alamat pemilik merek bila perorangan sesuai KTP, apabila atas nama perseroan (badan hukum) alamat sesuai domisili badan hukum.
- b. Nama dan alamat kuasa (apabila) alamat yang dipilih di Indonesia (diisi untuk pemilik yang tidak bertempat tinggal di Indonesia).
- c. Nama Negara dan tanggal permohonan pendaftaran yang pertama kali.
- d. Macam warna etiket (apabila menggunakan unsure warna) disertai hitam putih.
- e. Terjemahan dalam bahasa Indonesia (apabila merek yang didaftarkan menggunakan huruf atau ayat bahasa asing).
- f. Kelas barang dan atau jasa serta jenis barang dan atau jasa sebagai merek dagang dan merek jasa.
- g. Contoh etiket merek
- h. Tanggal, bulan, dan tahun surat pengajuan pendaftaran Merek
- i. Tanda tangan pemilik atau kuasanya
- j. Mencantumkan keterangan yang berisi penggunaan hak prioritas
- k. Mencantumkan keterangan bahwa merek dagang atau jasa yang disebutkan dalam formulir pendaftaran akan digunakan sebagai merek kolektif

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek yang meliputi Pemeriksaan formal Pemeriksaan pertama kali yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal tentang kelengkapan persyaratan meliputi pemeriksaan pemenuhan pengisian formulir pendaftaran dan pemeriksaan kelengkapan lampiran-lampiran.<sup>33</sup> Di dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Pemeriksaan Substantif yaitu Pemeriksaan pendaftaran merek yang sudah memenuhi kelengkapan persyaratan, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan.

Setelah kantor direktorat merek melakukan pemeriksaan, persyaratan, pendaftaran merek dalam hal ini dinyatakan lengkap dan pendaftaran dapat diterima dan dicatat. Di dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujui permohonan untuk didaftar direktorat Jenderal mengumumkan permohonan tersebut dalam berita resmi merek. Pengumuman diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak baik badan hukum maupun perorangan untuk mengajukan keberatan atas permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pengumuman berlangsung selama tiga bulan dan dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal dan menempatkannya pada

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sarana khusus yang dengan mudah dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal. Dalam melakukan pengumuman Direktorat Jenderal mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Nama dan alamat lengkap pemohon termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
2. Kelas dan jenis barang dan/ atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya:
  - a. Tanggal penerimaan
  - b. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal permohonan dengan menggunakan hak prioritas
  - c. Contoh merek termasuk keterangan mengenai warna dan apabila etiket merek menggunakan bahasa asing dan/ atau huruf selain huruf latin dan/ atau ayat yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya kedalam bahasa Indonesia, huruf latin atau ayat yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin .

Diatas telah disebutkan bahwa kegunaan pengumuman adalah untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan pemohon merek.

Pengajuan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis, berisikan alasan yang harus disertai dengan cukup bukti. Dalam hal terdapat keberatan tersebut diatas, dalam waktu selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan keberatan, Direktorat Jenderal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengirimkan salinan surat keberatan tersebut kepada orang atau badan hukum atau kuasanya yang mengajukan permohonan pendaftaran merek, dan dalam waktu 2(dua) bulan sejak diterimanya salinan keberatan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal, pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek bisa mengajukan sanggahan secara tertulis atas keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal yang selanjutnya keberatan atau sanggahan tersebut yang diterima biasa digunakan sebagai bahan tambahan dalam pemeriksaan permohonan pendaftaran merek bersangkutan.

Dengan berakhirnya waktu pengumuman atau dalam hal ada keberatan pada saat pengumuman, setelah diterimanya keberatan ataupun sanggahan, permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek, maka diterbitkanlah Sertifikat Merek yang isinya memuat antara lain :

- a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar
- b. Nama dan alamat lengkap kuasa
- c. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan.
- d. Nama Negara yang didaftarkan termasuk keterangan mengenai macam warna apabila merek tersebut menggunakan unsur warna dan apabila merek menggunakan bahasa asing dan/ atau huruf selain huruf latin dan/ atau ayat yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya kedalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 untuk permohonan pendaftaran merek yang ditolak, pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan

disampaikan kepada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya. Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3(tiga) bulan terhitung sejak penerimaan permohonan banding.

Pengakuan terhadap suatu merek dimulai sejak merek yang didaftarkan tersebut mendapatkan keputusan, penetapan bahwa suatu merek dapat diterima dan didaftar dalam Daftar Umum Merek, melalui tahapan sebagaimana telah disebutkan diatas. Menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 jangka waktu pendaftaran merek dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh ) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dengan prosedur permohonan perpanjangan waktu, dilakukan secara tertulis oleh pemilik atau kuasanya yang diajukan dalam jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan dan sekurang-kurangnya enam bulan sebelum berakhir jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar kepada Direktorat merek Departemen Hukum dan HAM. Untuk itu akan dikenakan biaya yang besarnya akan ditetapkan dengan keputusan menteri, yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan merek. Undang-Undang Merek Tahun 20016 juga menentukan persyaratan untuk persetujuan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar. Persyaratannya terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016, meliputi :

a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebutkan dalam sertifikat merek tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Barang atau jasa diproduksi dan diperdagangkan. Permohonan perpanjangan perlindungan merek terdaftar yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas akan ditolak oleh Direktorat Jenderal.

Penolakan itu akan disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penolakannya. Untuk kepastian hukum maka perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.<sup>34</sup>

## **H. Perlindungan Hukum di Bidang Merek**

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, angka-angka, susunan, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang atau jasa. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakaiannya.

Pengertian persamaan pada pokoknya yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi dan ucapan.

Merek atas barang lazim disebut sebagai merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

<sup>34</sup> Saidin. OK, *op cit.*, h. 378.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa orang, atau badan hukum. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang, atau badan hukum. Merek sebagai tanda pembeda dapat berupa nama, kata, gambar, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan barang atau jasa. Merek (dengan brand image-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau daya pembedayang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Dalam merek dikenal adanya hak eksklusif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 point 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek. Secara umum hak eksklusif dapat didefinisikan sebagai hak yang memberi jaminan perlindungan hukum kepada pemilik merek, dan merupakan pemilik satu-satunya yang berhak memakai dan mempergunakan serta melarang siapa saja untuk memiliki dan mempergunakannya. Dengan demikian, hak eksklusif memuat dua hal yaitu:

- a. Menggunakan sendiri merek tersebut.
- b. Memberi ijin kepada pihak lain menggunakan merek tersebut.

Hak eksklusif bukan merupakan monopoli yang dilarang sebagai persaingan tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, tetapi justru merupakan hak yang bersifat khusus dalam rangka memberi penghormatan dan

insentif pengembangan daya intelektual untuk sebuah persaingan sehat dan kesejahteraan masyarakat.

### I. Manfaat Perlindungan Merek

. Ada beberapa manfaat dari perlindungan merek yaitu:

1. Merek dapat menghasilkan incom, melalui lisensi, penjualan, komersialisasi dari merek yang dilindungi.
2. Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan .
3. Merek dapat meningkatkan daya saing.
4. Dengan pendaftaran merek membantu perlindungan dan penegakan haknya.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, merek harus didaftarkan sehingga nama dari merek yang sudah terdaftar tidak dipakai orang lain.

### J. Ciri-ciri Merek Carvil Jenis Sandal Tiruan

1. Harga asli dari distributor resmi lebih mahal dibanding yang tiruan/palsu.
2. Tapak kaki lebih nyaman dipakai dibanding yang tiruan/palsu.
3. Merek atau tulisan Carvil pada sandal tiruan/palsu lebih mudah hilang.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Edisi 1 Cet.1, h. 142.

<sup>36</sup> [www.carvil.co.id](http://www.carvil.co.id)