

BAB II

LANDASAN TEORITIS TERKAIT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KEBERADAAN MEREK

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual yang akan dipaparkan adalah pengertian dan istilah Hak Kekayaan Intelektual, Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual, Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual, Prinsip Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Sistem Perolehan Hak Kekayaan Intelektual, dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

1. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.³⁰ Hak ekonomis adalah imbalan yang pantas bagi pencipta ataupun penemu atas suatu ciptaan dan penemuan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.³¹ Hak Kekayaan Intelektual merupakan *asset* untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan di era pasar bebas ASEAN mendatang.³²

³⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 1.

³¹ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 22.

³² Sigit Nugroho, 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas Asean' (2015) [Vol. 24, No. 2], *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*, hlm. 164.

HKI merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan bahkan juga biaya.³³ HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara yang dengan sistem hukum *anglo saxon (common law system)*.³⁴ Negara memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan tujuan menghindari penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak.³⁵

Hak Kekayaan intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³⁶ Pengertian *Intellectual Property Right* (IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia.³⁷ Selain istilah *intellectual property*, juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property*.³⁸

Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan adanya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600 mengenai perlindungan hak cipta, *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214 mengenai perlindungan hak merek, dan *Octrooiewet* 1910 S.Nomor 33 yis S.11-33;

³³ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 15.

³⁴ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 2.

³⁵ Sulasi Rongiyati, 'Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional' (2011) [Vol. 2, No. 2], *Negara Hukum*, hlm. 218.

³⁶ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³⁷ Agnes Vira Ardian, 'Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Kesenian Tradisional di Indonesia', (Tesis yang dipublikasikan, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 31.

³⁸ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

S.22-54 mengenai hak paten.³⁹ Dua organisasi dunia yang terkait dengan perlindungan HKI adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO).⁴⁰ WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.⁴¹

2. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai bagian atau golongan dari hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan seseorang secara pribadi.⁴² Kekayaan intelektual merupakan kepentingan seseorang yang harus mendapatkan perlindungan terhadapnya sehingga perlindungan tersebut diatur dalam hukum perdata yang menjamin hak seseorang secara pribadi.

Ada beberapa hal yang diatur dalam hukum perdata, antara lain:⁴³

- a. Hukum tentang subjek hukum, meliputi orang dan badan hukum beserta hak dan kewajibannya, berbagai macam bentuk badan usaha yang ada dikenal di Indonesia dan sebagainya.
- b. Hukum tentang keluarga meliputi ketentuan perkawinan, perceraian, harta dalam perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, adopsi anak, warisan dan sebagainya.

³⁹ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 98.

⁴⁰ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 26.

⁴¹ *Id.*

⁴² Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

⁴³ *Ibid.* hlm. 3.

- c. Hukum tentang kebendaan, meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk hukum pertanahan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya.
- d. Hukum tentang beberapa hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh subjek hukum orang atau badan hukum.
- e. Hukum tentang perikatan, meliputi perikatan yang timbul dari Undang-Undang dan perikatan yang timbul dari perjanjian, macam-macam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi, pembatalan dan syarat batalnya perjanjian, hapusnya perikatan termasuk transaksi perdagangan secara elektronik dan sebagainya.
- f. Hukum tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).
- g. Hukum tentang daluwarsa.
- h. Hukum tentang alat bukti dan pembuktian, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, hak atas kekayaan intelektual dapat digolongkan kedalam poin d karena hasil dari kekayaan intelektual dapat berupa benda yang merupakan hak pembuatnya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, poin e juga dapat menjadi bagian dari kekayaan intelektual karena apabila hak atas hasil intelektualnya akan diberikan kepada orang lain maka harus melakukan perjanjian dengan subjek hukum yang bersangkutan.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hukum perdata dengan dasar-dasar yang telah diuraikan diatas. Namun, dapat digolongkan hukum pidana apabila terdapat pelanggaran atas hak tersebut yang diatur pada pasal 100 sampai dengan pasal 103 BAB XVIII Ketentuan Pidana Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana sudut pidana tersebut hanya pada pelanggarannya saja sedangkan mengenai perlindungan dan permohonan bersifat perdata yang mengatur kepentingan subjek hukum atas hasil kekayaan intelektualnya secara pribadi.

3. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Sistem Perolehannya

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum.⁴⁴ Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori, yaitu:⁴⁵

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas karya dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah direalisasikan dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomi.⁴⁶ Hak eksklusif tersebut menurut pasal 4 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maksudnya adalah hak yang hanya ditujukan pada pencipta atau pembuat suatu hasil karya, dimana hak tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa pemberian izin dari

⁴⁴ Sri Mulyani, 'Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia' (2012) [Vol. 12 No. 3], *Jurnal Dinamika Hukum – Fakultas Hukum UNTAG Semarang*, hlm. 568.

⁴⁵ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 5.

⁴⁶ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 24.

pencipta atau pembuatnya. Pemegang hak kekayaan intelektual yang bukan pencipta atau pembuatnya hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yang berupa hak ekonomi.

b. Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayaan Industri dalam hal ini meliputi:

1) Paten

Paten pada prinsipnya berupaya melindungi karya ilmuwan yang menemukan penemuan di bidang teknologi atau yang disebut invensi.⁴⁷ Adapun yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.⁴⁸ Sedangkan inventor yaitu orang yang menghasilkan invensi.

2) Merek

Suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis.⁴⁹ Tanda tertentu maksudnya adalah tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan Merek.⁵⁰

3) Desain Industri

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 58.

⁴⁸ Harjono, *et al.*, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 36.

⁴⁹ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

⁵⁰ *Id.*

UUDI memberi definisi Desain Industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang menimbulkan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.⁵¹

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.⁵² Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi-konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.⁵³

5) Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 105.

⁵² *Ibid.*, hlm. 117.

⁵³ *Id.*

usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.⁵⁴

6) Varietas Tanaman

Menurut pasal 1 angka (1) UU PVT, Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.⁵⁵ Pasal 2 ayat (1) UU PVT menyatakan bahwa Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.⁵⁶

Perolehan Hak Kekayaan intelektual meliputi dua sistem, yaitu:

a. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif menghendaki adanya deklarasi atas suatu HKI sebagai syarat munculnya perlindungan hukum atas HKI tersebut.⁵⁷ Pendaftaran ke Dirjen HKI tidak menjadi kewajiban bagi HKI yang dilindungi dengan sistem deklaratif.⁵⁸ Jenis HKI yang termasuk dalam sistem ini adalah Hak Cipta dan Indikasi Geografis.

⁵⁴ Harjono, *et all.*, *Op. Cit.*, hlm.43.

⁵⁵ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 111.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 122.

⁵⁸ *Id.*

b. Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif memiliki makna bahwa pihak yang dianggap sebagai pemilik suatu HKI adalah pihak yang terlebih dahulu terdaftar sebagai pemilik HKI tersebut.⁵⁹ Jenis HKI dalam sistem ini yaitu HKI selain Hak Cipta dan Indikasi Geografis.

4. Prinsip Perlindungan Kekayaan Intelektual

prinsip dasar perlindungan kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:⁶⁰

a. Keadilan

Pencipta sebuah karya sebagai hasil dari kemampuan intelektualnya memperoleh imbalan berupa perlindungan dan pengakuan hasil karyanya.

b. Ekonomi

Hak milik intelektual merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya yang akan mendatangkan keuntungan.

c. Kebudayaan

Pengakuan terhadap karya, karsa, cipta manusia dapat membangkitkan semangat dan minat dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan baru yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

d. Sosial

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 123.

⁶⁰ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 26.

Hak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam bentuk produk yang dapat dimanfaatkan.

5. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:⁶¹

a. *Reward Theory*

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

c. *Incentive Theory*

Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

d. *Risk Theory*

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya.

⁶¹ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 8.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

Merek dalam bagian ini meliputi Sejarah Hukum Merek, Pengertian dan Ruang Lingkup Merek, Pengertian Pemeriksa Merek, Jangka Waktu Perlindungan Merek, Pengalihan Hak dan Perjanjian Lisensi Terkait Merek, dan Hukum Internasional Merek.

1. Sejarah Hukum Merek

Merek pertama kali muncul pada sekitar abad pertengahan di eropa, dimana saat itu perdagangan dunia mulai berkembang. Pada saat itu merek berfungsi sebagai penunjuk asal suatu produk. Sedangkan, di Inggris awal kemunculan merek sebagai bentuk perlawanan terhadap peniruan yang pada tahun 1742 terdapat kasus Lord Hardwicke L.C. in Blanchard melawan Hill dan untuk peraturan pertama merek di Inggris tersebut pada tahun 1862 adalah *Mechandise Marks Act*. Perlindungan merek dimulai pada tahun 1883 dimana berhasil disepakati *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau biasa disebut sebagai *Paris Convention*, yang di dalamnya mengatur mengenai perlindungan merek.⁶²

⁶² Amirul Mohammad Nur, 'Impor Paralel dalam Hukum Merek Indonesia' (2015) [Volume 30 No. 2], *Yuridika - Universitas Airlangga*, hlm. 204.

Perlindungan merek di Indonesia semula diatur dalam *Reglement Industriële Eigendom Kolonien* 1912, yang kemudian diperbaharui dan diganti dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.⁶³ Adapun pertimbangan lahirnya Undang-Undang Merek 1961 ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek berlaku pada tanggal 1 Agustus 1993 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, dimana merek sebelumnya tidak berlaku dan diganti yang baru dan pembaruan tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Konvensi Paris.

Pada tanggal 1 Agustus 2001 berlaku Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek sebagai pengganti ketentuan sebelumnya secara menyeluruh karena harus mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin pesatnya penggunaan Teknologi dan Informasi. Terakhir ketentuan merek diganti oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, karena peningkatan perkembangan teknologi dan Informasi serta perdagangan secara global mulai meningkat dan kepastian hukum Indikasi Geografis yang diperkuat.

⁶³ Aditya Yuli, 'City Branding Sebagai Strategi Pengembangan Pariwisata Ditinjau dari Aspek Hukum Merek (Studi Kasus City Branding Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daerah Tujuan Wisata Unggulan di Indonesia)' (2011) [Vol. 5 No. 1], *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI - Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, hlm. 54.

⁶⁴ *Id.*

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Merek

Merek timbul dari setiap bentuk dan ukuran.⁶⁵ Menurut hukum, setiap simbol yang dapat menjadi pembeda suatu barang atau jasa dapat dikatakan sebagai merek.⁶⁶ Pengertian merek berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan bahwa:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.”

Berdasarkan pengertian merek dari UU Merek, maka dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari suatu merek, yaitu :⁶⁷

- a. Merek yang digunakan sebagai tanda.
- b. Merek harus memiliki daya pembeda.
- c. Merek digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek sebagai tanda pengenalan dan tanda pembeda akan dapat menggambarkan jaminan kepribadian atau individuality reputasi barang dan jasa hasil usahanya sewaktu diperdagangkan.⁶⁸ Menurut Abdul Kadir, merek mempunyai fungsi:⁶⁹

⁶⁵ Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil, *Perbandingan Singkat Perlindungan Merek Belanda dan Indonesia*, Alumni, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Bandung, 2018, hlm. 10.

⁶⁶ *Id.*

⁶⁷ Fajar Nurcahya Dwi Putra, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek’ (2014), *Mimbar Keadilan - Fakultas Hukum Untag Surabaya*, hlm. 98.

⁶⁸ Ridwan Khairandy, ‘Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia’ (1999) [No. 12 Vol. 6], *Jurnal Hukum*, hlm. 68.

⁶⁹ Rika Ratna Permata dan Muthia Khairunnisa, ‘Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar di Indonesia’ (2016) [Vol. 19], *Jurnal Opinio Juris*, hlm. 68.

- a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksi cukup dengan menyebut mereknya.
- c. Sebagai jaminan atas mutu barang.
- d. Menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan.

Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, berisi mengenai jenis merek dalam dua bentuk adalah sebagai berikut:

- a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum pada barang yang diperdagangkan untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum pada jasa yang diperdagangkan untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Terdapat merek kolektif yang dalam pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diartikan sebagai merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon dimana permohonan merupakan permintaan pendaftaran merek yang diajukan kepada Menteri. sedangkan pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan merek. Hal tersebut sesuai dengan isi pada pasal 1 angka (4) dan angka (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Pemohon yang mendaftarkan mereknya di Indonesia memiliki hak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu Hak atas Merek yang merupakan hak eksklusif pemilik Merek yang terdaftar yang diberikan oleh negara untuk jangka waktu tertentu dan merek tersebut untuk digunakan sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Hak tersebut akan didapatkan setelah mereknya diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau terdaftar di Indonesia sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pendaftaran merek yang dilakukan oleh kuasa yang diberikan izin oleh pemohon, dimana dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsultan Kekayaan

Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Kekayaan Intelektual, serta secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan kekayaan intelektual.

Perlindungan terhadap merek diatur dalam pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana hal-hal yang dilindungi dalam merek berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.

Asas atau prinsip dalam hukum merek adalah sebagai berikut:

a. Asas *First to File*.

Berdasarkan sistem *first to file*, orang yang pertama mendaftarkan permohonan merek, mendapatkan perlindungan hak atas merek, tanpa menghiraukan tanggal penggunaan merek yang sebenarnya.⁷⁰

b. Prinsip Kewilayahan.

Perlindungan merek hanya berlaku di negara di mana permohonan merek diajukan dan diberi.⁷¹ Oleh karena itu, seseorang atau badan hukum harus mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar mendapatkan perlindungan

⁷⁰ Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁷¹ Catatan (t.n.), "Merek", HKI, <http://www.hki.co.id/merek.html#:~:text=Hak%20Merek%20adalah%20bentuk%20perlindungan,untuk%20mana%20merek%20tersebut%20terdaftar>, Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 07 Juni 2020 Pukul 15.53 WIB.

hukum atas mereknya di Indonesia. Sedangkankan untuk mendapatkan perlindungan hukum di negara lain, maka pihak tersebut harus mendaftarkannya di negara yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pengertian bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.⁷² Sedangkan khusus maksud dari "bertentangan dengan ketertiban umum", artinya bertentangan atau tidak sejalan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang seperti terdapat singgungan terhadap perasaan, kesopanan, etika, dan ketenteraman bagi suatu golongan atau masyarakat.

- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Merek yang didaftarkan sama atau berkaitan dengan merek lain yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia serta hanya menyebut jenis produk tanpa ada nama sebagai sebutannya seperti baju, kantong, dan lain-lain.

⁷² Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 196.

- 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 atau jasa yang sejenis.

Unsur yang dimaksud dengan "dapat menyesatkan" yaitu apabila tertera "Kecap No.1" karena hal tersebut dapat menyesatkan masyarakat terkait kualitas barang yang belum tentu nomor 1 tanpa adanya penelitian dan sertifikasi terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, kemudian apabila tertera "netto 100 gram" dimana netto merupakan berat bersih yang hanya memuat barang saja tanpa ukuran tempat yang setelah dilakukan pengukuran ulang dari produk yang hanya mengukur barang ternyata kurang dari 100 gram sehingga hal tersebut dapat menyesatkan terkait ukuran barang. Selain itu, nama suatu tanaman yang telah mendapatkan perlindungan pun tidak dapat didaftarkan.

- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi.

Terdapat keterangan yang berbeda dengan kondisi sebenarnya atau kualitas, manfaat, khasiat, dan seperti produk wadah atau bungkus dimana produk tersebut memberi keterangan bahwa wadah tersebut ramah lingkungan padahal terbuat dari plastik yang pada kenyataannya dapat merusak lingkungan, produk obat yang dapat menyembuhkan seribu satu penyakit akan tetapi hanya dapat menyembuhkan satu penyakit, atau produk rokok yang aman bahkan

dapat menyehatkan tapi pada kenyataannya rokok dalam bentuk apapun hanya akan mendatangkan penyakit dan merusak kesehatan.

- e. Tidak memiliki daya pembeda.

Tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.⁷³

- f. Merupakan nama umum atau lambang milik umum.

Umum berarti bahwa merek yang dinamai "rumah makan" untuk suatu restoran, merek yang dinamai "warung kopi" untuk suatu kafe. Sedangkan, untuk lambang tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya, lambang "tengkorak" untuk suatu barang berbahaya, lambang "tanda atau simbol racun" untuk suatu bahan kimia, lambang "sendok dan garpu" untuk suatu jasa restoran.

Permohonan pendaftaran suatu merek akan ditolak berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Permohonan suatu merek ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yang berarti terdapat kemiripan berupa adanya unsur dominan antara suatu merek dengan merek lainnya sehingga menimbulkan persamaan terhadap bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur tersebut, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut, dimana persamaan tersebut dibandingkan dengan:

⁷³ *Id.*

- 1) Merek terdaftar milik pihak lain yang sudah dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- 2) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang memperhatikan reputasi merek yang sudah terdaftar tersebut dimana promosi secara besar-besaran dan gencar serta investasi di beberapa negara dengan terdaptarnya merek tersebut di negara-negara tersebut.
- 3) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa tidak sejenis dimana sama halnya dengan poin kedua akan tetapi dalam hal ini merupakan barang atau jasa yang jenisnya berbeda dengan yang sudah terdaftar sebelumnya serta memenuhi persyaratan tertentu.
- 4) Indikasi Geografis terdaftar, dimana merek yang akan didaftarkan tidak boleh sama dengan nama suatu Indikasi geografis terdaftar seperti nama "Cilembu" karena sama dengan Ubi Cilembu Sumedang, nama "Kintamani" karena sama dengan Kopi Arabika Kintamani Bali, dan lain-lain.

b. Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- 1) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terdaftar sebagai badan hukum, kecuali dapat didaftarkan sebagai merek dengan syarat atas dasar persetujuan tertulis dari yang berhak.

- 2) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional yaitu organisasi masyarakat atau organisasi sosial politik yang terdaftar, kecuali dapat didaftarkan atas dasar persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
 - 3) Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- c. Permohonan ditolak jika pengajuan oleh pemohon tidak beriktikad baik, artinya pemohon yang dalam mendaftarkan mereknya diduga memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain untuk kepentingan kegiatan usahanya sehingga menimbulkan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, menggecoh, atau menyesatkan konsumen.

Seseorang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan merek yang memiliki unsur nama generik atau umum. Akan tetapi permohonan merek yang menggunakan nama generik tersebut didalamnya harus terdapat tambahan lain seperti tambahan kata lain sehingga terdapat unsur pembeda sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Suatu domain berbeda dengan merek dimana domain merupakan identitas suatu pembuat produk sedangkan merek merupakan suatu nama dari produk yang dihasilkan pemiliknya. Pada kenyataannya terdapat

beberapa pihak yang menggunakan merek pihak lain yang biasanya merupakan merek terkenal, dimana merek tersebut dijadikan domain oleh oknum tertentu dalam memasarkan produknya dengan harapan produknya laris di pasaran sehingga dapat merugikan pihak yang ditirunya. Domain atas pemasaran suatu produk tersebut dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud sehingga berlaku asas hukum benda, dimana sistem penyelesaian atas pelanggaran hal tersebut dapat ditanggulangi dengan didasarkan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional, yaitu:⁷⁴

a. *Lex Patriae* atau *Lex Domicili*

Domisili atau kewarganegaraan pihak yang memiliki merek yang asli, dimana mereknya dilindungi oleh ketentuan yang berlaku.

b. *Lex Fori*

Tempat suatu produk ditujukan atau dipasarkan.

c. *Lex Loci Contractus*

Tempat pembuatan perjanjian atas penggunaan merek atau domisili, apabila terdapat perjanjian atas penggunaan hal tersebut dan terdapat pelanggaran atas perjanjian tersebut.

d. *Choice Of Law*

Sistem hukum yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dalam pelanggaran atas penggunaan domisili.

e. *The Most Substantial Connection*

Penggunaan sistem hukum yang didasarkan pada keterkaitan isi transaksi suatu produk yang dipasarkan, dimana apabila transaksi

⁷⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, *et al.*, 'Hukum Perdata Internasional', (Diktat, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Denpasar, 2016), hlm. 29.

tersebut berhubungan dengan suatu negara seperti penggunaan mata uang, maka sistem hukum negara tersebut yang digunakan.

f. *The Most Characteristic Connection*

Sistem hukum yang digunakan berdasarkan pada kecondongan dari karakteristik suatu sengketa yang dapat dilihat dari asal produk, merek, para pihak, maupun isi suatu perjanjian apabila terdapat perjanjian.

3. Pengertian Pemeriksa Merek

Pendaftaran suatu merek akan melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Pemeriksa sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, adalah Perneriksa Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang memiliki keahlian dibidang kekayaan intelektual khususnya merek yang kemudian menjadi pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan keahlian dan bersifat mandiri tanpa adanya pengaruh dari pihak lain untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran Merek.

Jabatan fungsional pemeriksa merek berdasarkan pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, diartikan sebagai jabatan untuk melakukan kegiatan dalam ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, pemeriksa merek merupakan PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan kekayaan intelektual.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian yang memenuhi syarat tertentu untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pejabat pembina kepegawaian, maksudnya adalah pejabat pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pusat maupun daerah yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara.

Pejabat yang berwenang tersebut merupakan pejabat yang melaksanakan proses pengusulan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam kewenangannya terhadap pegawai aparatur sipil negara. Instansi pembina jabatan fungsional pemeriksa merek atau instansi pembina yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan instansi pengusul calon pejabat fungsional pemeriksa merek merupakan instansi pusat atau kementerian.

Pemeriksa merek lebih banyak diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017

Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, dimana angka (2) pasal tersebut menjelaskan mengenai Penyesuaian / *Inpassing* yang merupakan proses penyesuaian ke dalam jabatan fungsional pemeriksa merek sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Menteri.

4. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, jangka waktu perlindungan terhadap suatu merek selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan yaitu tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum. Jangka waktu perlindungan terhadap merek tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan suatu merek berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, disetujui dengan syarat sebagai berikut:

- a. Merek tersebut masih digunakan terhadap barang atau jasa sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat merek tersebut.
- b. barang atau jasa tersebut masih diproduksi dan atau diperdagangkan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan suatu merek akan ditolak berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penolakan permohonan perpanjangan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.

5. Pengalihan Hak dan Perjanjian Lisensi Terkait Merek

Pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu melalui:

a. Pewarisan.

Pewarisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia karena pewaris melakukan pengalihan atau penunjukkan saat berumur lanjut dan anak-anaknya sudah mantap dalam berumah tangga.⁷⁵ Sedangkan, pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.⁷⁶

b. Wasiat.

Hibah wasiat atau wasiat atau sering juga disebut *testamen* adalah pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah meninggal dunia kelak.⁷⁷

c. Wakaf.

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal atau *tahbis al asli*,

⁷⁵ Agus Sudaryanto, 'Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa' (2010) [Volume 22, Nomor 3], *Mimbar Hukum*, hlm. 539.

⁷⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam; Adat; dan BW*, Refika Aditama, Cetakan Ke-5 (Revisi), Bandung, 2018, hlm. 3.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.⁷⁸ yang dimaksud *tahbis al asli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.⁷⁹

d. Hibah.

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.⁸⁰

e. Perjanjian.

Perjanjian berdasarkan pasal 1313 Burgerlijke Wetboek disebut dengan persetujuan, yang diartikan bahwa persetujuan merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.

f. Sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan maksudnya yaitu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti perubahan kepemilikan merek karena pembubaran badan hukum, restrukturisasi yaitu penataan kembali struktur suatu badan hukum dalam rangka memperbaiki tatanan atau sistemnya untuk menjadi lebih baik, merger yaitu penggabungan dua atau lebih suatu perusahaan

⁷⁸ M Nur Rianto Al Arif, 'Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia' (2012) [Volume 2 Nomor 1], *Indo Islamika - Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, hlm. 19.

⁷⁹ *Id.*

⁸⁰ Eman Suparman, *Op. Cit.*, hlm. 113.

dibawah satu kepemilikan, atau akuisisi yaitu pemindahan kepemilikan atau aset suatu perusahaan.

Pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar dapat mengalihkan hak atas merek terdaftarnya dimana merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya terhadap barang atau jasa yang sejenis yaitu hanya dapat dilakukan apabila semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Pengalihan tersebut dimohonkan pencatatannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum disertai dengan dokumen pendukungnya yaitu sertifikat merek dan bukti lain yang mendukung kepemilikan hak tersebut.

Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat, diumumkan dalam Berita Resmi Merek, yaitu media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik atau non-elektronik. Pengalihan Hak atas Merek terdaftar yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga, dimana akibat hukum tersebut berlaku setelah pengalihan hak atas merek dicatat, yang maksudnya yaitu untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

Pencatatan pengalihan Hak atas Merek dikenai biaya sebesar Rp. 700.000 per-nomor permohonan atau per-nomor terdaftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengalihan hak atas merek dapat dilakukan pada saat

proses permohonan pendaftaran merek, yang berarti bahwa merek yang masih dalam proses permohonan dapat dimohonkan untuk pencatatan pengalihan hak.

Lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakan merek tersebut, untuk barang atau jasa.⁸¹ Pemberian lisensi diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan mereknya tersebut terhadap sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa.

Perjanjian lisensi berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain yang tidak hanya mencakup wilayah Indonesia, akan tetapi juga di wilayah pada negara-negara lain. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang berisi langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Pencatatan perjanjian lisensi wajib dimohonkan kepada menteri dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000 per-nomor terdaftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak

⁸¹ Enny Mirfa, 'Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar' (2016) [Volume 11, Nomor 1], *Jurnal Hukum Samudra Keadilan - Fakultas Hukum Universitas Samudra*, hlm. 65.

Asasi Manusia. Perjanjian lisensi dicatat oleh menteri dan diumumkan dalam berita resmi merek yang apabila tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga sama halnya dengan pengalihan hak atas merek.

Pemilik merek terdaftar yang telah memberikan lisensi kepada pihak lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan merek tersebut, kecuali diperjanjikan lain yang hanya memperbolehkan penerima lisensi yang dapat menggunakan merek tersebut tanpa memberikan hak tersebut kepada pemberi lisensi maupun pihak ketiga.

Penggunaan merek terdaftar oleh penerima lisensi di wilayah Indonesia dianggap sama dengan merek tersebut digunakan oleh pemilik merek tersebut di wilayah Indonesia. Artinya adalah pemilik merek terdaftar menggunakan mereknya secara bersama-sama dengan penerima lisensi dalam perdagangan barang atau jasa di wilayah Indonesia. Hal tersebut diberlakukan untuk menghindari penghapusan merek terdaftar yang tidak digunakan dalam perdagangan barang atau jasa dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut.

Penghapusan merek terdaftar diatur dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana pemilik merek terdaftar dapat mengajukan penghapusan mereknya kepada menteri oleh dirinya sendiri atau kuasanya terhadap sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa yang dimilikinya. Sedangkan merek yang masih terikat dengan perjanjian lisensi, maka penghapusan merek tersebut dapat dilakukan apabila disetujui secara

tertulis oleh penerima lisensi, kecuali dalam perjanjian lisensi tersebut secara tegas penerima lisensi menyetujui untuk mengesampingkan penghapusan merek. Sama halnya dengan pengalihan hak atau perjanjian lisensi dimana penghapusan pendaftaran merek pun dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek.

Penghapusan merek terdaftar pula dapat terjadi atas kebijakan menteri apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, Peraturan Perundang-Undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, serta pada keseluruhannya memiliki kesamaan dengan budaya tradisional, warisan budaya yang bukan merupakan benda, dan nama atau logo yang merupakan tradisi turun temurun. Penghapusan merek tersebut dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari komisi banding merek yang didasarkan atas permintaan menteri.

Pemilik merek terdaftar yang keberatan terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas dasar kebijakan menteri dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan apabila masih keberatan atas putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, maka hanya dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan penghapusan merek terdaftar dalam bentuk gugatan melalui Pengadilan Niaga atas dasar merek tersebut tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun, hal tersebut tidak berlaku apabila terjadi larangan impor,

larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara, dan larangan serupa lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah. Penghapusan merek terdaftar tersebut pun dicatat dan diumumkan dalam berita resmi merek. Hal ini pun secara mutatis mutandis atau dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku terhadap penghapusan merek kolektif terdaftar.

Ketentuan mengenai pembatalan pendaftaran merek diatur dalam pasal 76 sampai dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dengan dasar yang tercantum pada pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, mengenai unsur-unsur merek yang ditolak pendaftarannya. Sedangkan pemilik merek yang ditolak pendaftarannya dapat mengajukan gugatan setelah mengajukan permohonan kepada menteri.

Gugatan terhadap pembatalan pendaftaran merek tersebut diajukan melalui Pengadilan Niaga dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek, akan tetapi pengajuan tersebut dapat menjadi tanpa batas waktu apabila dalam merek tersebut terdapat unsur iktikad tidak baik atau bertentangan dengan ideologi negara, Peraturan Perundang-Undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pihak yang mengajukan gugatan pembatalan apabila masih merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Niaga tersebut, maka dapat

mengajukan kasasi. Unsur-unsur yang menjadi alasan gugatan pembatalan pendaftaran merek tersebut secara mutatis mutandis berlaku terhadap merek kolektif.

6. Hukum Internasional Merek

Hukum Internasional yang berlaku di Indonesia terkait merek adalah sebagai berikut:

a. *The Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)

Trade Related aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) merupakan perjanjian internasional di bidang HaKI terkait perdagangan.⁸² Perjanjian ini merupakan salah satu kesepakatan di bawah organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO) yang bertujuan menyeragamkan sistem HaKI di seluruh negara anggota WTO.⁸³ Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) atau Aspek-aspek perdagangan yang bertalian dengan Hak Milik Intelektual, merupakan salah satu *issue* dari 15 *issue* dalam persetujuan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) yang mengatur masalah hak milik intelektual secara global.⁸⁴

⁸² Jhamtani, "Memahami TRIPS - Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan", Bebas Pikir, <https://bebaspikir.com/2016/01/memahami-trips-hak-kekayaan-intelektual-terkait-perdagangan/>, Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 07 Juni 2020 Pukul 16.23 WIB.

⁸³ *Id.*

⁸⁴ Siti Munawaroh, 'Peranan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia' (2006) [Volume XI, No. 1], *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK - Fakultas Teknologi Informasi Universitas Stikubank Semarang*, hlm. 23.

Ketentuan terkait merek dalam *The Agreement Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) terdapat dalam pasal 15 sampai dengan pasal 21. Perjanjian TRIPs menentukan bahwa jangka waktu perlindungan merek tidak boleh kurang dari tujuh tahun dan dapat diperbaharui tanpa batas waktu.⁸⁵ *Community Trade Mark Regulation* dan BVIE memilih jangka waktu perlindungan merek adalah sepuluh tahun.⁸⁶ Ruang lingkup perlindungan suatu merek ditentukan batas minimumnya dalam perjanjian TRIPs, yaitu pemilik merek yang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah pihak ketiga yang tanpa persetujuan pemilik, menggunakan merek dagang yang sama atau mirip untuk merek atau jasa dengan merek yang terdaftar, yang dapat menyebabkan kebingungan masyarakat konsumen.⁸⁷

- b. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau Konvensi Paris

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau di Indonesia biasa disebut sebagai Konvensi Paris yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997.⁸⁸ Indonesia wajib menyesuaikan

⁸⁵ Insan Budi Maulana dan Emilie Flohil, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁸⁶ *Id.*

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 8.

⁸⁸ M A Mukhlisin, "Hak Prioritas Pendaftaran Merek", Smartlegal, <https://smartlegal.id/hki/merek/2020/03/14/hak-prioritas-pendaftaran-merek/#:~:text=Hak%20prioritas%20adalah%20hak%20bagi%20pendaftar%20merek%20untuk%20memperoleh%20pengakuan.asal%2C%20walaupun%20waktu%20pen>

Undang-Undang Merek yang berlaku di negaranya dengan ketentuan dalam Perjanjian Internasional tersebut sebagai akibat dari ratifikasi tersebut.

Hak prioritas berdasarkan pasal 1 angka (8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, merupakan hak mengajukan permohonan yang dimiliki pemohon yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan mengenai tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang merupakan anggota dari perjanjian tersebut.

Hal tersebut berarti bahwa tanggal penerimaan yang tercatat di suatu negara sama dengan tanggal penerimaan di negara asalnya, walaupun berbeda tanggal pendaftarannya dengan syarat pengajuan hak prioritas tersebut dilakukan dalam kurun waktu paling lama enam bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di suatu negara sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c. Protokol Madrid

Pendaftaran merek internasional melalui protokol ini tidak wajib, dan sifatnya hanya memberikan jalur alternatif atau pilihan bagi pemilik merek untuk mendaftarkan dan melindungi mereknya di negara-negara anggota Protokol Madrid lainnya.⁸⁹ Melalui Madrid Protokol, cukup satu aplikasi permohonan dalam satu sistem bisa ditujukan untuk beberapa negara secara langsung dan bahkan biaya pendaftaran pada protokol madrid tidak boleh lebih tinggi dari pada biaya nasional setidaknya *equivalent* dan mata uang yang digunakan hanyalah satu untuk seluruh transaksi, yakni mata uang *Swiss Franc equals* (CHF).⁹⁰

⁸⁹ Hamalatul Qur'ani, "Protokol Madrid: 1 Permohonan untuk Amankan Merek Internasional di 101 Negara", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b5c3fbaed890/protokol-madrid--1-permohonan-untuk-amankan-merek-internasional-di-101-negara/>, Diakses pada Hari Minggu, Tanggal 07 Juni 2020 Pukul 16.49 WIB.

⁹⁰ *Id.*