



**PENGAJUAN KEBERATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN
MEREK DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(Studi pada Merek BANRIS Banana Crispy)**

SKRIPSI

diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

oleh

Ardian Dwi Wibowo
8111415269

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pengajuan Keberatan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek BANRIS Banana Crispy)” disusun oleh Ardian Dwi Wibowo NIM. 8111415269, telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juli 2019

Dosen Pembimbing

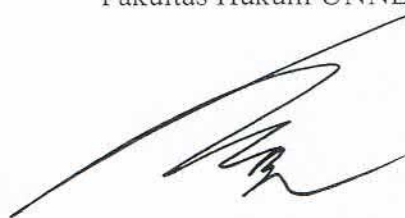


Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

NIP. 198001212005012001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



Dr. Martitah, M.Hum

NIP. 196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Pengajuan Keberatan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi pada Merek BANRIS Banana Crispy*” yang ditulis oleh Ardian Dwi Wibowo (8111415269) telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Senin

Tanggal : 5 Agustus 2019

Penguji Utama



Waspiah, S.H., M.H.

NIP. 198104112009122002

Penguji I



Andry Setiawan, S.H., M.H.

NIP.197403202006041001

Penguji II

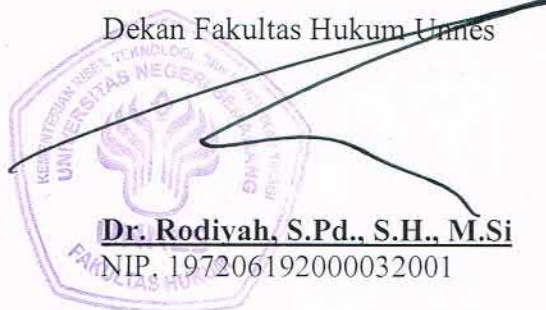


Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

NIP. 198001212005012001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unnes



Dr. Rodivah, S.Pd., S.H., M.Si

NIP. 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

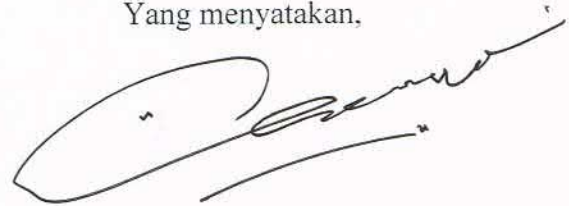
Nama : Ardian Dwi Wibowo

NIM : 8111415269

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengajuan Keberatan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi pada Merek BANRIS Banana Crispy)” adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun diujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 22 Juli 2019

Yang menyatakan,



Ardian Dwi Wibowo

NIM. 8111415269

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardian Dwi Wibowo

NIM : 8111415269

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah peneliti yang berjudul “Pengajuan Keberatan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Pada Merek BANRIS Banana Crispy)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Semarang, 5 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Ardian Dwi Wibowo

NIM. 8111412086

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Jangan ingin cepat-cepat sampai di tujuan, sebab segala sesuatu yang kau mau perlu perjuangan, tidak ada yang instan maka nikmatilah pula prosesnya secara perlahan-lahan (Anonymus)

Persembahan:

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Agus Nugroho Edy Wibowo dan Ibu Anna Rachmaningrum, yang tidak ada henti-hentinya selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan nasehat kepada anaknya.
2. Kakakku Okta Adi Nugroho, S.H., M.H. yang selalu memberikan dukungan.
3. Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Pengajuan Keberatan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek BANRIS Banana Crispy)”. Peneliti menyadari Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
7. Dr. Dewi Sulistianingsih, SH., M.H., dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, bantuan kritik, dan saran yang dengan sabar, ikhlas, dan sepenuh hati sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
9. Moh. Hawary Dahlan. Kepala Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual yang telah bersedia memberikan ilmu, wawasan, informasi secara jelas dan rinci dalam penelitian ini.
10. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Agus Nugroho Edy Wibowo, Ibu Anna Rachmaningrum, dan Kakak saya Okta Adi Nugroho, S.H., M.H. yang selalu memberikan dukungan baik dalam keadaan suka dan duka atas segala doa, kasih sayang, kepercayaan, semangat, motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Laily Septiana Dewi yang selalu memberikan dukungan dan dorongan tiada henti-hentinya ketika menjalankan skripsi ini.
12. Partners Kantor Hukum Fiat Justice Lutfi Ulinuha, S.H. dan Aditya Wibowo, S.H., yang selalu mendukung dan memberikan dorongan dan selama menulis.
13. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2015 dan senior yang telah memberikan dorongan dan semangat.
14. Almamater Universitas Negeri Semarang.
15. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses penelitian ini hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. semoga skripsi ini dapat bermanfaat, memberikan ilmu pengetahuan, dan wawasan khususnya bagi penulis umumnya bagi kita semua.

Semarang

Penulis

Ardian Dwi Wibowo

NIM. 8111415269

ABSTRAK

Wibowo, Ardian Dwi. 2019. “*Pengajuan Keberatan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi pada Merek Banris)*” Skripsi. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.

Kata Kunci : Merek; Pemeriksaan Substantif; BANRIS

Merek merupakan hal yang sangat penting untuk memasarkan produk yang dimiliki oleh para pelaku usaha, dimana saat ini banyak sekali para pelaku usaha untuk mendapatkan pengakuan untuk melindungi Mereknya dengan cara mendaftarkannya. Namun pendaftaran masih memiliki permasalahan terkait dengan jangka waktu yang tidak sesuai seperti yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan dan tidak jelasnya perlindungan dan kepastian hukumnya. Rumusan masalah yang ditulis peneliti adalah: (1). Bagaimana proses pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran merek yang terdapat keberatan?; dan (2). Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum terhadap Merek BANRIS yang mengajukan keberatan?

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam hal ini meneliti terkait dengan pengajuan keberatan pada Permohonan Merek BANRIS kepada pengguna pertama Merek BANRIS.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1). Kendala pada jangka waktu pemeriksaan substantif terdapat banyaknya permohonan Merek dan sumber daya manusia yang belum memadai dalam jangka waktu pemeriksaan substantif. (2). Perlindungan Merek BANRIS masih bisa mendapatkan perlindungan secara *first to use* namun dengan cara mengajukan keberatan maupun gugatan karena kepastian yang telah diuraikan dalam peraturan Perundang-undangan bahwa masih memiliki penafsiran bahwa dianggap ditolak pendaftaran permohonan Merek apabila telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Simpulan dari penelitian ini (1). bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh perundang-undangan dapat merugikan bagi pemohon karena tidak sesuai kepastian hukum dan; (2). Merek masih dapat dilindungi secara *first to use* dan apabila merek yang didaftarkan melewati jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maka akan dianggap ditolak, sehingga penulls

Saran dari penelitian ini terkait dengan (1). pengaturan khusus mengenai jangka waktu dalam permohonan pendaftaran Merek agar tidak merugikan pemohon pendaftaran Merek. (2). menghilangkan ketentuan sistem *first to use*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR DIAGRAM.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Tinjauan Teoritis	13
2.2.1 Teori Efektivitas Hukum	13
2.3 Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual	16
2.3.1 Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual	16
2.4 Ruang Lingkup Merek Di Indonesia.....	18
2.4.1 Pengertian Merek.....	18
2.4.2 Syarat dan Fungsi Merek	24
2.4.3 Subjek Merek.....	25
2.4.4 Hak Atas Merek.....	26
2.4.5 Landasan Hukum Merek Secara Nasional.....	26
2.4.6 Pengelompokan Merek	29
2.4.7 Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak	31
2.4.8 Pelanggaran, Penghapusan, dan Pembatalan Merek.....	33
2.4.9 Penyelesaian Sengketa Merek	37
2.5 Kerangka Berpikir	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Metode Penelitian.....	40
3.2 Jenis Penelitian.....	41
3.3 Pendekatan Penelitian	41
3.4 Lokasi Penelitian.....	42
3.5 Sumber Data.....	42
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	43

3.7 Validasi Data.....	45
3.8 Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.1.1 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	49
4.1.2 Proses Pemeriksaan Substantif terhadap Pendaftaran Merek yang Terdapat Keberatan.....	51
4.1.3 Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Merek BANRIS yang Mengajukan Keberatan	61
4.1.3.1 Kasus Posisi.....	61
4.1.3.2 Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum	63
4.2 Pembahasan.....	71
4.2.1 Proses Pemeriksaan Substantif terhadap Pendaftaran Merek yang Terdapat Keberatan	71
4.2.2 Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Merek BANRIS yang Mengajukan Keberatan	82
BAB V PENUTUP	97
5.1 Simpulan	97
5.2 Saran.....	98
Daftar Pustaka.....	100
Lampiran	105

DAFTAR BAGAN

Bagan :	Halaman
Bagan 1 Struktur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	51

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
Tabel 1 Penelitian Terdahulu	10

DAFTAR DIAGRAM

Diagram :	Halaman
Diagram 1 Skema Kasus Posisi Merek BANRIS.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman
Gambar 1 Merek yang didaftarkan Pihak Pemohon yang Berkedudukan di Semarang.....	77
Gambar 2 Merek yang didaftarkan Pihak Pemohon yang Berkedudukan di Semarang.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Lampiran 1 Instrumen Penelitian

Lampiran 2 Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kemaenteri Hukum
Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah

Lampiran 4 Foto Penulis Dengan Narasumber Pejabat Kemaenteri Hukum Hak
Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah atau kepuasan batiniah saja melainkan juga mengejar keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan lahiriah maupun batiniah tersebut diwujudkan dalam pembangunan di segala segi kehidupan masyarakat Indonesia.

Pembangunan bukan hanya dalam sektor fisik, sektor non fisik juga tidak lepas dari peranan masyarakat dan pemerintah untuk memperoleh kemajuan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu pembangunan disektor non fisik adalah seni dan budaya sebagai media untuk berekspresi dan berkarya. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam KI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia (Sudaryat, 2010:15).

Kekayaan Intelektual (KI) menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan

intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap kekayaan Intelektual (Tomi, 2010:24).

Kekayaan Intelektual mengalami perubahan nomenklatur sebanyak 4 kali, dari Hak cipta, Paten, dan Merek (HCPM) kemudian diubah menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kemudian diubah lagi menjadi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan yang saat ini berubah menjadi Kekayaan Intelektual setelah ditandatanganinya perpres No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) (Iswi, 2010:79). Alasan diubahnya nama Hak Kekayaan Intelektual menjadi Kekayaan Intelektual adalah menyesuaikan pada Negara-Negara lain dengan nama Institusi yang sama dengan tanpa menggunakan kata hak (Iswi, 2010:81). Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) terdapat dua kategori besar yang menjadi tugas dan fungsi, yakni kekayaan yang sifatnya komunal dan kekayaan yang *privat* atau individu. Biasanya kekayaan yang sifatnya individu ini terdiri dari proses menghasilkan atau melahirkan karya sendiri, proses untuk mendapatkan perlindungan serta komersialisasi dan perlindungan hukum (Taryana, 2007:33). Atas sejumlah alasan tersebut istilah Kekayaan Intelektual (KI) digunakan dan tepat untuk dicantumkan di lingkungan Kemenkumham.

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang dituangkan dalam bentuk yang nyata, tidak hanya sekedar ide/gagasan tetapi ada bentuk fisiknya. Kekayaan Intelektual (KI)

didapatkan seseorang dengan penuh pengorbanan dilihat dari segi biaya, tenaga, dan waktu maka hasil dari KI perlu mendapatkan perlindungan. KI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Milik Industri seperti Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lindsey, 2013 : 3).

Adanya arus globalisasi di segenap aspek kehidupan umat manusia, khususnya di bidang perekonomian dan perdagangan. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan dalam skala global. Era perdagangan global tersebut hanya dapat dipertahankan jika didukung oleh adanya iklim persaingan usaha yang sehat. Perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat (Iswi, 2010:87).

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 (Fitriana, 2013:35).

Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang di perdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek dagang lebih mengarah pada produk perdagangan berupa barang. Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin,

The Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, Sepeda Federal, dan sejenisnya, adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Dagang (Hery, 2013:29). Sedangkan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek Jasa lebih terkait dengan produk perdagangan berupa jasa. Sebaliknya, BNI Taplus, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Kartu Simpati, Toyota Rent-A-Car, Titipan Kilat, dan lain-lain adalah contoh-contoh yang tergolong Merek Jasa (Hidayati, 2013:179).

Merek Dagang dan Merek Jasa, juga dikenal adanya Merek Kolektif. Merek Kolektif dapat berasal dari suatu badan usaha tertentu yang memiliki produk perdagangan berupa barang dan jasa. Contoh Merek Kolektif jenis ini midal Merek Esia yang dimiliki dimiliki perusahaan Bakrie Telecom yang digunakan untuk produk barang (Telepon Esia/Wifone/Wimode), dan produk jasa (kartu perdana dan kartu isi ulang). Merek Kolektif juga dapat berasal dari dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama untuk memiliki merek yang sama, contohnya adalah undian Tabungan Simpeda yang dikelola oleh semua Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, di mana masing-masing BPD adalah badan usaha yang mandiri dan terpisah (Tommy, 2018:56).

Para pemilik Merek yang telah terdaftar akan mendapatkan Hak Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik waktu yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan lisensi atau izin kepada pihak lain. Berdasarkan Hak Merek tersebut, para pemilik Merek akan mendapat perlindungan

hukum sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan tenang tanpa takut Mereknya diklaim oleh pihak lain. Pemberian lisensi Merek kepada pihak lain dapat mendatangkan penghasilan berupa pembayaran royalti (Iswi, 2010:89).

Pemilik atau pemegang hak atas Merek untuk mendapatkan perlindungan hukum Merek terlebih dahulu harus Mendaftarkan Mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan syarat-syarat sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila pihak lain merasa di rugikan atas Merek yang di daftarkan maka dapat mengajukan Keberatan pada saat Pegumuman atas Pendaftaran Merek Berlangsung.

Pada tahun 2018 terdapat pihak yang mengajukan Keberatan atas Pendaftaran Merek di kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan terdapat persamaan Merek Dagang, dimana keduanya sama-sama dalam proses pendaftaran sehingga masing-masing Merek Dagang tersebut belum mempunyai perlindungan Hukum atas Hak Merek.

Pihak yang mengajukan keberatan Merek merasa dirugikan karena Merek BANRIS (Banana Crispy) yang di daftarkan permohonannya oleh Arli Triangga dengan nomor Permohonan D222018013931 tertanggal 21 Maret 2018 dengan jenis Permohonan Merek Dagang Non UMKM mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek BANRIS BANANA CRISPY yang di mohonkan Permohonan Pendaftarannya oleh Hita Kartika Sari dengan Nomor Permohonan J002018004956 tertanggal 22 Februari 2018 dengan jenis permohonan Merek Jasa.

Proses keberatan dalam permohonan pendaftaran Merek di tentukan waktu dan prosedurnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Proses keberatan Merek di lakukan pada masa pengumuman permohonan pendaftaran Merek dan dikenai biaya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti dalam hal ini bermaksud untuk mengetahui dan memperoleh data permasalahan pengajuan keberatan permohonan merek yang sama, yang akan dituangkan dalam skripsi peneliti dengan judul “PENGAJUAN KEBERATAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Studi Pada Merek BANRIS)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa beberapa permasalahan berikut:

1. Belum adanya kepastian hukum dalam pemeriksaan substantif;
2. Jangka waktu pengajuan permohonan pendaftaran Merek;
3. Belum adanya tindak lanjut terkait keberatan dan tanggapan;
4. Mekanisme pemeriksaan substantif terkait keberatan dan tanggapan;
5. Perlindungan terhadap Merek yang mengajukan keberatan permohonan Merek;
6. Permohonan pendaftaran Merek BANRIS;

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian Identifikasi Masalah diatas maka penulis harus menyebutkan batasan-batasan terkait dengan penelitian ini agar tidak melebar dan lebih jelas, dimana batas-batas adalah sebagai berikut:

1. Tidak sesuainya proses pemeriksaan substantif terhadap jangka waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepastian hukum terkait dengan Merek yang sedang dalam proses setelah pengajuan keberatan.
3. Perlindungan hukum terkait dengan Merek yang sedang dalam proses setelah pengajuan keberatan.
4. Status hukum Merek BANRIS yang dipegang oleh Pengguna Pertama.

4.1. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang dikaji menjadi lebih jelas, peneliti memiliki pertanyaan sebagai dasar dalam bentuk rumusan masalah sebagai berdasarkan pembatasan masalah uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran merek yang terdapat keberatan?
2. Bagaimana perlindungan dan kepastian hukum terhadap Merek BANRIS yang mengajukan keberatan?

4.2. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan permasalahan yang ada di proses pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran merek yang terdapat keberatan;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait dengan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Merek BANRIS yang mengajukan keberatan dimana Merek BANRIS tidak pernah didaftarkan.

4.3. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

4.3.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca luas terutama dalam hal permohonan pengajuan keberatan atas Merek Dagang.
2. Penelitian ini diharapkan dapat ditemukan informasi yang belum banyak diketahui masyarakat sehingga dapat menambah wawasan dalam permohonan pengajuan keberatan atas Merek Dagang.

4.3.2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemegang Hak Merek akan lebih memahami dan mengetahui atas perlindungan dan kepastian hukum tentang permohonan pengajuan keberatan Merek Dagang;
2. Bagi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM agar dapat menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;

3. Bagi masyarakat penelitian ini berkontribusi pada pemberian informasi tentang mekanisme perlindungan hak atas Merek.
4. Bagi pelaku usaha *start up* untuk memberikan informasi terhadap perlindungan Merek yang belum terdaftar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian terdahulu, penelitian mengenai proses pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran merek yang terdapat keberatan serta perlindungan dan kepastian hukum terhadap Merek BANRIS yang mengajukan keberatan, meskipun ada beberapa judul yang memiliki keterkaitan, berikut ini akan dijabarkan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kebaruan Peneliti terhadap Peneliti Terdahulu

No	Literatur	Judul	Pembahasan
1.	Jurnal, Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. dan Muthia Khairunnisa S.H., Tahun 2016 Jurnal Opinio Juris vol 19	Perlindungan Hukum Merek Terdaftar di Indonesia	Membahas terkait dengan perlindungan hukum di Amerika yang tidak berdasarkan pendaftaran tetapi melalui penggunaan yang didasarkan bahwa penggunaan dalam praktik itu harus sesuai dengan persyaratan bahwa merek tersebut harus <i>use in commerce</i> atau <i>intend to use in commerce</i> yang dibandingkan dengan Perlindungan merek yang berlaku di Indonesia pada Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 hanya diberikan hanya setelah pendaftaran, sehingga perlindungan hanya bersifat perlindungan semu karena

			kepastian hukum hanya tercapai setelah pendaftaran, juga pendaftar yang tidak baik pun dilindungi juga dalam praktik memberikan perlindungan berdasarkan penggunaan merek yang pertama.
2.	Skripsi, Oleh Angga Ariyana Tahun 2016. UIN Syarif Hidayatullah	Iktikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Yang Terdaftar Di Indonesia (analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 426K/Pdt.Sus-HKI/2015	Perlindungan merek yang berlaku di Indonesia hanya diberikan hanya setelah pendaftaran, sehingga perlindungan hanya bersifat perlindungan semu karena kepastian hukum hanya tercapai setelah pendaftaran, juga pendaftar yang tidak baik pun dilindungi juga dalam praktik memberikan perlindungan berdasarkan penggunaan merek yang pertama serta perlindungan merek yang berlaku di Indonesia hanya diberikan hanya setelah pendaftaran, sehingga perlindungan hanya bersifat perlindungan semu karena kepastian hukum hanya tercapai setelah pendaftaran, juga pendaftar yang tidak baik pun dilindungi juga dalam praktik memberikan perlindungan berdasarkan penggunaan merek yang pertama sesuai dengan Undang Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001

3.	Skripsi, Oleh Ardian Dwi Wibowo Tahun 2019. Universitas Negeri Semarang	Tinjauan Yuridis Tentang Pengajuan Keberatan Permohonan Pendaftaran Merek Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Merek Banris)	Penelitian ini menerangkan tentang pengajuan keberatan merek atas permohonan pendaftaran merek dan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap permohonan pendaftaran merek dimana pengajuan keberatan tersebut dikarenakan Merek sama-sama belum memiliki Perlindungan hukum maupun kepastian hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
----	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perbedaan penelitian yang terdapat pada penelitian Rika Ratna Permata, dan Muthia Khairunnisa dalam jurnalnya dan penulis yaitu terdapat pada Undang-Undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana menganalisis terkait dengan perlindungan Merek sebelum didaftarkan dan kepastian hukum yang berbeda dalam penelitian ini adalah dimana Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam memeriksa Merek dalam pemeriksaan substantif tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Perbedaan penelitian yang terdapat pada Skripsi yang ditulis oleh Angga Ariyana dengan penelitian oleh Penulis adalah Undang-Undang yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana perbedaan menganalisis terkait dengan identifikasi iktikad tidak baik yang digunakan dalam penyelesaian sengketa melalui gugatan pengadilan dan penggunaan alasan iktikad tidak baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam pemeriksaan substantif dikarenakan dalam hal iktikad tidak baik suatu permohonan berbeda dengan implementasinya serta penulis telah melakukan prapenelitian melewati e-status pendaftaran dimana sangat banyak pendaftaran dengan suatu iktikad tidak baik dan menganalisis terkait dengan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Merek yang melakukan keberatan.

Berdasarkan uraian diatas maka sangat jelas mengenai perbedaan yang dilakukan penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan. (Arief, 2013: 67)

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. (Salim, 2013: 375)

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup." Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini. (Soekanto, 1985: 7)

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J. Dias mengatakan bahwa :

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus an effective

kegal sytem will be characterized by minimal disparty between the formal legal system and the operative legal system is secured by (Dias, 1975:150)

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini. (Soekanto, 1996:20)

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*. (Taneko 1993: 47)

2.3. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual

2.3.1. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual

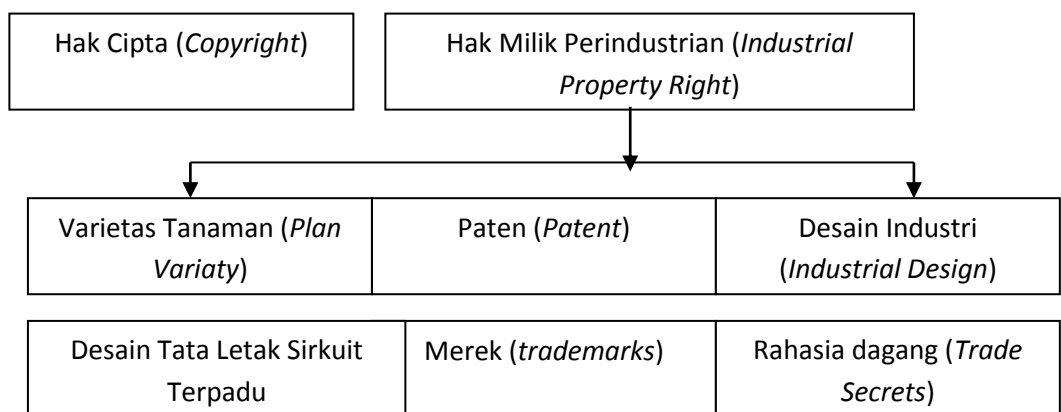
Mengetahui ruang lingkup Kekayaan Intelektual (KI) maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis-jenis benda. Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik, yaitu (Sanusi, 2000 : 77):

- a. Benda bergerak, seperti emas, perak, kopi, teh, alat-alat elektronik, peralatan telekomunikasi dan informasi dan sebagainya.
- b. Benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, toko dan pabrik.
- c. Benda tidak berwujud seperti paten, merek, dan hak cipta.

Menurut *Burgerlijk Wetboek* benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud (*material*), dan benda tidak berwujud (*immaterial*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 503 BW. Sedangkan benda tidak berwujud itu sendiri

disebut dengan hak sebagaimana ketentuan Pasal 499 BW. Menurut Ismail Saleh, *Intellectual Property Rights* dapat diterjemahkan sebagai hak kepemilikan intelektual, menyangkut Hak Cipta (*Copy right*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property right*). Hal ini sejalan dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, dimana Kekayaan Intelektual (KI) diklasifikasikan menjadi:

Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*)



Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yakni: Paten (*Patent*), Merek (*trademarks*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia dagang (*Trade Secrets*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman (*Plan Variaty*). Pembagian Kekayaan Intelektual (KI) ke dalam beberapa bagian ini membawa konsekuensi pada ruang lingkup perlindungan hukumnya. Semisal, Hak Cipta (*Copyrights*), perlindungannya melingkupi pada aspek seni, sastra dan pengetahuan, sedangkan Merek (*Trademarks*) melingkupi perlindungan hukum pada aspek tanda dan/atau simbol yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa dan begitu pula pada bagian-bagian Kekayaan Intelektual (KI) yang lainnya (Tomi, 2010:25). Kekayaan

Intelektual (KI) pada intinya terdiri dari beberapa jenis seperti yang digolongkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*), yaitu (Adrian, 2009:41):

- a. Hak Cipta (*Copy Right*);
- b. Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property*), yang mencakup:
- c. Paten (*Patent*);
- d. Merek (*Trade Mark*);
- e. Desain Produk Industri; dan
- f. Penanggulangan praktek persaingan curang (*Repression of Unfair Competition Practices*)

Menurut *TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*, pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan KI adalah semua kategori Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam bagian 1 sampai dengan 7 Bab II *Agreement TRIP's* yang mencakup :

- a. Hak Cipta dan hak-hak terkait lain (*Copyrights and Related Rights*);
- b. Merek Dagang (*Trade Marks*);
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*);
- d. Desain Produk Industri (*Industrial Designs*);
- e. Paten (*Patent*);
- f. Desain *Lay Out* (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu (*Lay Out Designs (Topographies) of Integrated Circuits*),

perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

2.4. Ruang Lingkup Merek Di Indonesia

2.4.1. Pengertian Merek

Setiap orang atau organisasi perusahaan yang ada, akan sangat peduli akan pentingnya sebuah nama dan simbol yang digunakan dalam menjalankan bisnis dan pemasaran barang dan jasa. Simbol-simbol ini akan membantu untuk menunjukkan asal barang dan/atau jasa, serta perusahaan komersial yang bergerak dalam bidang dan menyediakan barang dan jasa. Dalam pangsa pasar, nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*). Perbedaan ketiganya kadang-kadang membuat bingung, baik bagi pengusaha itu sendiri maupun masyarakat (Taryono,2007:51).

Pasal 15 TRIPs menyebutkan bahwa yang disebut suatu merek yakni :

“Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertaking, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark”

Terjemahan :

“Tanda-tanda, atau kombinasi dari tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa dari salah satu usaha dari usaha, harus merupakan merek dagang. Tanda – tanda seperti di kata – kata tertentu, termasuk nama – nama pribadi, surat, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari, tanda – tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk pendaftaran sebagai merek dagang”

Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap sesuatu yang dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada dua hal, yaitu Pertama, akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan Kedua, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut (Tomi, 2010:28).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 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.

Pengertian merek lainnya seperti yang dikemukakan bahwa merek dapat dibagi dalam pengertian lainnya yaitu (Freddy, 2002:2):

1. *Brand name* (nama merek) yang merupakan bagian daripada yang dapat diucapkan missal Pepsodent merek dari pasta gigi dan Toyota merek dari mobil.
2. *Brand mark* (tanda merek) yang merupakan sebagian dari merek yang dapat dikendali namun tidak dapat diucapkan seperti lambing, desain, huruf atau warna khusus, missal Tiga Berlian Mitsubishi, Ferarri dengan kuda jingkrak.

3. *Trade mark* (tanda merek dagang) yang merupakan merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tanda dagang ini melindungi penjual dengan hak istimewanya untuk menggunakan nama merek..
4. *Copy right* (hak cipta) yang merupakan hak istimewa yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk memproduksi, menerbitkan dan menjual karya tulis, karya musik atau karya seni.

Prakteknya merek lebih digunakan sebagai penghubung antara konsumen dengan produsen dan juga sebagai tanda pengenalan produk. Merek memiliki unsur-unsur seperti berikut (Djamal,2009:32):

1. Gambar

Gambar yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, gambar yang tidak boleh terlalu rumit seperti benang kusut dan tidak boleh terlalu sederhana seperti titik, sehingga gambar dapat melambangkan kekhususan tertentu dalam bentuk lencana atau logo, dan secara visual langsung memancarkan identitas yang erat kaitannya daya pembeda.

2. Nama

Nama yang sangat umum yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek karena akan mengaburkan identitas khusus seseorang dan dapat membuat bingung masyarakat, dalam pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa

pendaftaran merek akan ditolak apabila merupakan atau menyerupai nama orang terkenal.

3. Kata

Kata dapat dijadikan sebagai merek jika mempunyai kekhususan yang memberikan kekuatan daya pembeda dari merek lain yang meliputi berbagai bentuk, yaitu:

- a. Dapat merupakan kata dari bahasa asing, bahasa Indonesia dan bahasa daerah;
- b. Dapat berupa kata sifat, kata kerja dan kata benda;
- c. Dapat merupakan kata yang berasal dari istilah bidang tertentu, seperti budaya, pendidikan, kesehatan, teknik, olah raga, seni, dan sebagainya;
- d. Bisa merupakan satu kata saja atau lebih dari satu kata, dua atau beberapa kata. Semua kata umum dapat dijadikan sebagai merek, asalkan bersifat eksklusif dan memiliki daya pembeda.

4. Huruf

Sepanjang tidak rumit dan tidak sederhana. Huruf juga harus memiliki daya pembeda yang dapat didaftarkan sebagai merek.

5. Angka

Jika hanya terdiri dari satu angka tidak diperbolehkan, angka harus dibuat sedemikian rupa hingga memiliki daya pembeda.

6. Susunan Warna

Merek yang terdiri lebih dari unsur warna tanpa kombinasi unsur gambar, lukisan geometris, diagonal atau lingkaran, atau gambar dalam bentuk apa saja.

7. Merek Kombinasi

Merek yang terdiri dari gabungan unsur-unsur yang merupakan kombinasi dari dua, tiga atau seluruh unsur.

Selain itu menyebutkan bahwa pemberian nama atau merek pada suatu produk hendaknya tidak hanya satu symbol, karena merek memiliki enam tingkat pengertian (Djamal, 2009:34):

1. **Atribut.** Setiap merek memiliki atribut. Atribut ini perlu dikelola dan diciptakan agar pelanggan dapat mengetahui dengan pasti atribut-atribut apa saja yang terkandung di dalam suatu merek.
2. **Manfaat.** Selain atribut, merek juga memiliki serangkaian manfaat. Konsumen tidak hanya membeli atribut tapi juga membeli manfaat. Produsen harus dapat menterjemahkan atribut menjadi manfaat fungsional maupun manfaat emosional.
3. **Nilai.** Merek juga menyatakan sesuatu tentang nilai bagi produsen. Merek yang memiliki nilai tinggi akan dihargai konsumen sebagai merek berkelas, sehingga dapat mencerminkan siapa pengguna merek tersebut.
4. **Budaya.** Merek juga mewakili budaya tertentu. Misalnya Mercedes mewakili budaya Jerman yang terorganisasi dengan baik, memiliki

cara kerja yang efisien dan selalu menghasilkan produk yang berkualitas.

5. **Kepribadian.** Merek yang juga memiliki kepribadian yaitu kepribadian bagi para penggunanya. Jadi diharapkan dengan menggunakan merek, kepribadian si pengguna akan tercermin bersamaan dengan merek yang digunakan.
6. **Pemakai.** merek juga menunjukkan jenis konsumen pemakai merek tersebut. Itulah sebabnya para pemasar selalu menggunakan analogi orang-orang terkenal untuk penggunaan mereknya.

Seperti yang diuraikan diatas pengaruh dan pentingnya sebuah merek dalam perusahaan. Karena merek merupakan “roh” pada sebuah produk. Merek juga yang menjadi pokok penting dalam konsumen menentukan produk yang sesuai dengan kualitas. Itulah membuat perusahaan akan menghabiskan biaya besar atau waktunya demi membangun nama sebuah merek agar dikenal di dalam masyarakat (Sumida, 2001:67).

2.4.2. Syarat dan Fungsi Merek

Agar suatu merek dapat dilindungi hukum maka harus dilakukan pendaftaran merek. Dalam proses aplikasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut :
(Endang, 2005:10)

- 1) Memiliki daya pembeda
- 2) Merupakan tanda pada barang atau jasa
- 3) Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum
- 4) Bukan menjadi milik umum
- 5) Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Merek memegang peranan penting dalam perdagangan. Fungsi merek dibagi menjadi 3, yaitu (purwaningsih,2005:11):

1. Fungsi tanda untuk membedakan (*distinctive function*)

Suatu merek memberikan identitas pada barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai merek dan sekaligus juga membedakan barang-barang atau jasa-jasa tersebut dengan barang-barang atau jasa-jasa yang diproduksi dan diperdagangkan oleh produsen lain.

2. Fungsi jaminan mutu (*quality product function*)

Suatu merek dagang yang dibeli oleh konsumen, akan membentuk kesan dalam ingatan konsumen bahwa merek dagang tersebut merupakan lambing dari mutu barang memberikan konsekuensi

bahwa merek sebagai jaminan kepada para konsumen bahwa barang yang dibeli akan sama kualitas mutunya.

3. Fungsi daya tarik dan promosi (*promotion and impression function*)

Merek berfungsi sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, serta sebagai reklame atau iklan bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut. Daya tarik suatu merek sangat penting untuk menarik perhatian pembeli, sehingga merek biasanya dibuat dengan warna-warna yang menarik dan mudah diingat konsumen. Selain itu, kemasan dari produk tersebut merupakan media promosi yang langsung dapat dilihat oleh konsumen sendiri.

2.4.3. Subjek Merek

Pemegang merek atau Subjek Merek, terlebih dahulu Soedjono Dirdjosisworo menegaskan arti subjek hukum atau *subject van een recht* yaitu “orang” yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. (Soedjono, 2001:128)

Orang yang memperoleh hak atas merek disebut pemilik hak atas merek atau pemegang merek, namanya terdaftar dalam Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Menurut Abdulkadir Muhammad Pemilik Merek terdiri dari : (Abdulkadir, 2007:130)

- 1) Orang perseorangan (one person);
- 2) Beberapa orang secara bersama – sama (several person);

3) Badan hukum (legal entity).

2.4.4. Hak Atas Merek

Kemudian apabila suatu merek telah didaftarkan secara sah, maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Merek dan Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya. (Ahmadi, 2005:12)

2.4.5. Landasan Hukum Merek Secara Nasional

Indonesia mengenal hak merek pertama kali pada saat penjajahan Belanda dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Milik Perindustrian, yaitu dalam "*Reglement Industriële Eigendom Kolonien*" stb. 1912-545 jo. Stb. 1913-214. Kemudian pada zaman penjajahan Jepang dikeluarkan peraturan merek yang dikenal dengan Osamu Seirei Nomor 30 tentang

Menyambung Pendaftaran Cap Dagang (Djumhana & Djubaedillah, 2003:161-162). Selanjutnya, peraturan-peraturan tersebut diganti dengan Undang- Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Kemudian, diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek (Casavera, 2009: 40).

Perubahan Undang-Undang Merek pada tahun 1997 dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya karena ketentuan Persetujuan Putaran Uruguay yang telah ditandatangani oleh Indonesia pada tahun 1994 di Marakesh, Maroko. Dengan ditandatanganinya persetujuan tersebut, Indonesia harus berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung di dalamnya termasuk TRIPs yaitu *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods/TRIPd* (aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak milik intelektual termasuk perdagangan barang palsu) (Saidin, 332).

Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) memuat beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh negara penandatangan kesepakatan tersebut, yaitu kewajiban bagi negara anggota untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hak milik intelektualnya dengan berbagai konvensi internasional di bidang HKI. Indonesia sebagai penandatangan persetujuan tidak bisa terlepas dari ketentuan demikian, sehingga oleh karenanya dalam jangka waktu yang kurang dari 5 (lima) tahun telah melakukan perubahan beberapa ketentuan

pada Undang-Undang Hak Cipta, Hak Merek maupun Hak Paten. Ketiga Undang-Undang tersebut telah dilakukan perubahannya oleh pemerintah melalui DPR dan disetujui DPR pada tanggal 21 Maret 1997.

Perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Pertimbangan penggantian dan penyempurnaan undang-undang tersebut, yaitu dalam rangka menghadapi era perdagangan global, serta untuk mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, juga sebagai tindak lanjut penerapan konvensi-konvensi internasional tentang merek yang telah diratifikasi oleh Indonesia (Ritonga, 2018: 58).

Perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Beberapa perubahan penting yang tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2001 adalah: penetapan sementara pengadilan, perubahan delik biasa menjadi delik aduan, peran Pengadilan Niaga dalam memutuskan sengketa merek, kemungkinan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana yang diperberat (Yahya, 1996: 55). Undang – undang ini berlaku sampai pada akhir tahun 2016 saja, digantikan dengan UU Merek Tahun 2016. Pertimbangan pergantian dan penyempurnaan undang-undang ini yaitu dengan alasan bahwa selain adanya perubahan secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, juga ada banyak hal yang perlu ditambahkan, diganti atau diatur lebih lanjut, dalam hal ini pengaturan ketentuan untuk memenuhi kepentingan nasional utamanya

pengaturan mengenai proses permohonan pendaftaran merek dan indikasi geografis, dan untuk memenuhi ketentuan dan menyesuaikan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia.

2.4.6. Pengelompokan Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek dibagi menjadi tiga yaitu :

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

Merek kolektif tidak dikategorikan dalam jenis merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari barang dan jasa. Namun dalam Undang-undang tersebut tetap memberikan pengertian merek kolektif yakni merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama-sama diperdagangkan beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Menurut perbedaannya jika dilihat dari tingkat kemahsyuran sebuah merek, maka terdapat jenis-jenis merek yang dikenal oleh masyarakat antara lain;

- a. Merek biasa (*normal mark*). Merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang masuk dalam kategori ini kurang berperan meramaikan persaingan usaha di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada lokal, sehingga merek jenis ini tidak dianggap sebagai saingan utama, serta tidak menjadi incaran para pedagang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan.
- b. Merek Terkenal (*well-known mark*). Merek ini mempunyai reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek dalam kategori ini dikenal masyarakat baik didalam maupun di luar negeri. Menurut Pasal 16 ayat (2) TRIPs terdapat kriteria ifat keterkenalan suatu merek antara lain dengan memperhatikan faktor pengetahuan tentang Merek dikalangan tertentu dalam masyarakat, termasuk pengetahuan Negara peserta tentang kondisi Merek yang bersangkutan, yang diperoleh dari hasil promosi Merek tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terdapat definisi atau arti dari merek terkenal akan tetapi hanya memberikan kriteria merek terkenal tersebut.
- c. Merek termasyhur (*famous mark*). Derajat pada Merek termasyhur ini lebih tinggi dibanding Merek biasa, sehingga jenis barang apa saja

yang berada dibawah Merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban.

2.4.7. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dikabulkan oleh Direktorat Jenderal HKI karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan yaitu :

- a. Tidak dapat didaftarkan
- b. Harus ditolak pendaftarannya
- c. Diterima/didaftar

Merek yang akan didaftarkan harus memiliki daya pembeda dan mutlak harus terdapat dalam suatu merek agar pemilik merek dapat mendaftarkan mereknya sehingga dapat memperoleh hak eksklusif dan agar hak eksklusif tersebut dapat dipertahankan terhadap pihak lain. Selain daya pembeda pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan syarat-syarat lain yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat didaftarkan dan tidak ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftarkan apabila:

1. Bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum
2. Berkaitan atau hanya menyebut barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya

3. Membuat 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
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi
5. Tidak memiliki suatu daya pembeda
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Mengenai permohonan yang ditolak, diatur dalam Pasal 21 UU MIG tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu apabila:

- 1) Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain yang dimohonkan terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau untuk indikasi geografis terdaftar.
- 2) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
- 3) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
- 4) 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.

Selain itu merek tidak dapat didaftarkan apabila didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru dan menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usaha yang berakibat kerugian pada pihak lain untuk menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan para konsumen.

2.4.8. Pelanggaran, Penghapusan dan Pembatalan Merek

Sesuai dengan prinsip hukum merek, pelanggaran Merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu: (Rahmi, 2015:311)

- a. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi. Tujuan merek dalam sistem merek tradisional untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dari produsen lainnya, memungkinkan konsumen mampu membuat pilihan dalam pembelian. Semakin besar persamaan pada merek yang dapat membingungkan daripada dominasi standar bukti, maka semakin tidak dibingungkan akan sumber, sponsor, afiliasi atau koneksi yang berlaku untuk merek tersebut, jika ada jumlah minimum 15% dari konsumen yang arif yang mampu membedakan. Dalam hal ini terdapat standar persamaan yang membingungkan (*likelihood of confusion*), dan dapat dibuktikan secara pembuktian langsung atau pembuktian tidak langsung. Contoh kasus yang sudah terjadi yakni Kasus avian vs avitex, McDonald vs McClean.

- b. Pemalsuan atau penggunaan merek yang secara substansial tidak memiliki daya pembeda (merek identik) diisyaratkan pengetahuan penggunaan untuk dapat dinilai merugikan dan dikenai sanksi pidana. Prinsipnya setiap tindakan untuk menggunakan merek identik untuk produk identik (*double identity*) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (*counterfeiting*).
- c. Pelanggaran dilution/persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal. Doctrin dilution yang secara konseptual sebagai basis yang berbeda dengan perlindungan yang berasal dari Inggris (tradisi *Common Law*). Terdapat perbedaan dalam penyediaan yakni Inggris dan Amerika yang menganut *Common Law System* pembuktian lebih ditekankan pada pembuktian langsung melalui survey. Kebanyakan negara Eropa yang menganut *Civil Law System* pembuktian menyangkut legal term yakni kemampuan untuk membangun elemen dominan dan elemen pembeda suatu merek.
- d. Pendaftaran dan penggunaan merek terkenal di internet (*cybersquatting*)
- e. Penggunaan character dalam pemasaran (*Character Merchandising*)
Contoh kasus misalnya penggunaan karakter Winnie The Pooh yang dalam pemasaran yang dipakai dalam suatu produk.

Menurut (Saidin,2015:467) Pelanggaran merek dapat dilihat dari Persyaratan Merek berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang sebelumnya

telah penulis uraikan. Mengenai masalah merek erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Bila pengusaha dalam bidang perusahaan yang sejenis dan bersama-sama berusaha dalam daerah yang sama pula maka masing-masing dari mereka berusaha sekeras-kerasnya melebihi yang lainnya untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat konsumen secara kompetitif sehingga tidak hanya merek yang dipertaruhkan termasuk kualitas barang dan keunggulan produk, dan pelayanan.

Penghapusan pendaftaran merek dilakukan jika penggunaan merek tidak sesuai dengan tujuan utama pemberian hak merek oleh negara. Penggunaan merek yang dimaksud adalah untuk memelihara suatu pendaftaran merek dan hak eksklusif yang timbul dari pendaftaran tersebut (Rahmi, 2015:150). Dalam UU MIG, penghapusan merek diatur dari Pasal 72 hingga 75. Penghapusan merek dilakukan melalui:

- a. Atas prakarsa Direktorat Jendral
- b. Pemilik Merek yang bersangkutan
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam hal adanya:
 - 1) Larangan impor
 - 2) Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran yang menggunakan Merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara
 - 3) Larangan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jendral dapat dilakukan jika memenuhi beberapa hal berikut:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek tidak sesuai dengan Merek yang didaftar.

Pembatalan pendaftaran merek terdaftar dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan berdasarkan alasan pada Pasal 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemilik Merek yang tidak terdaftar mengajukan Gugatan diajukan setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. Sedangkan pemilik merek terdaftar mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek dan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik dan/atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hak atas merek yang sudah dibatalkan tersebut kembali ke dalam otoritas negara dan menjadi hak yang bebas, demikian pula dengan tanda yang dijadikan merek yang dibatalkan tersebut menjadi tanda yang bebas dan dapat dimintakan pendaftarannya oleh pihak lain sesuai dengan syarat-syarat dan prosedur perolehan hak dengan melakukan permohonan pendaftaran merek (Rahmi, 2015:311)

2.4.9. Penyelesaian Sengketa Merek

2.4.9.1. Keberatan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri atas Permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang ini tidak dapat didaftar atau ditolak.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

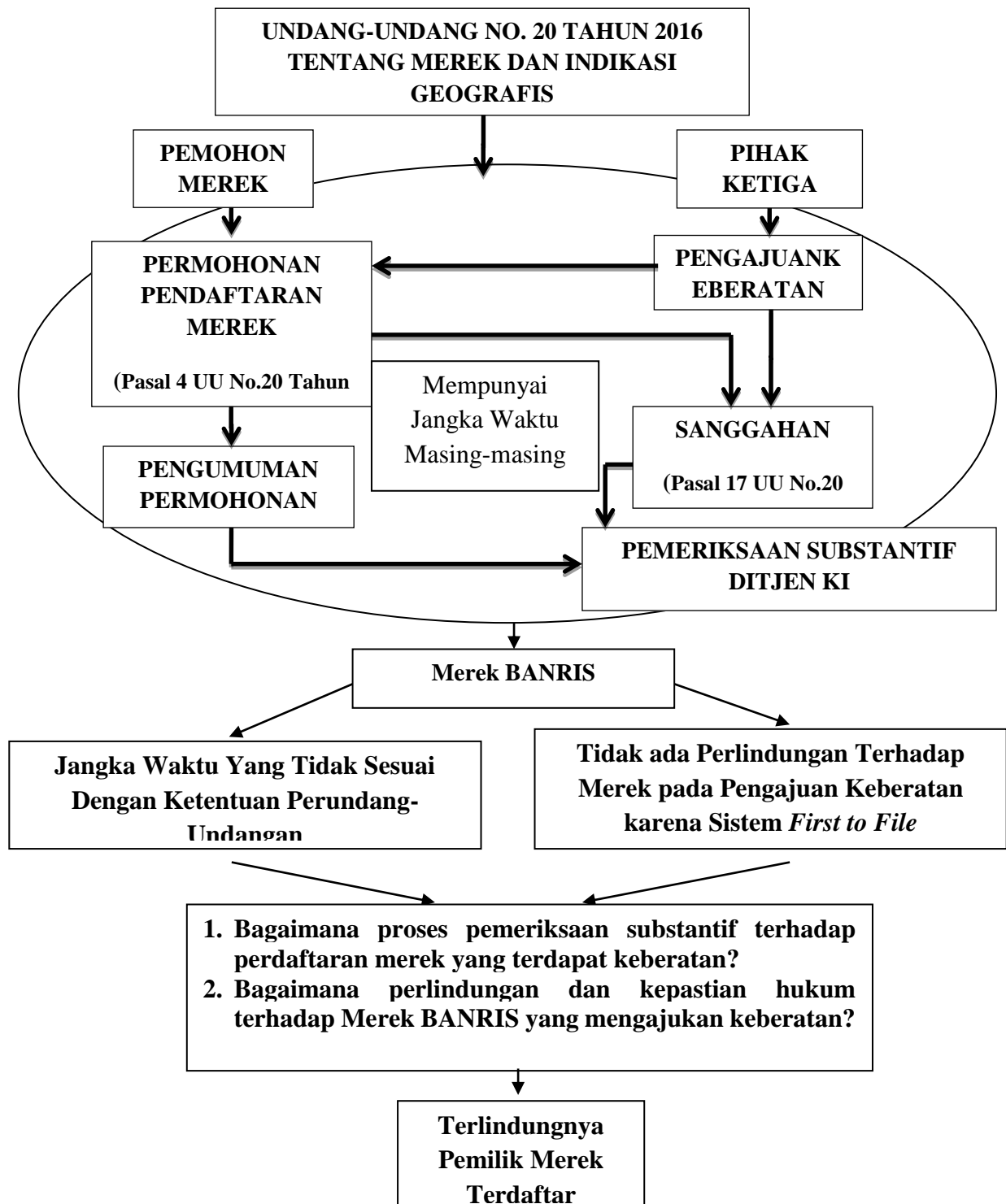
2.4.9.2. Sanggahan

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan:

Pasal 17

- (1) Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Menteri.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri.

2.5. KERANGKA BERFIKIR



BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pengajuan keberatan permohonan pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa:

1. Pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran Merek yang mengajukan keberatan dapat disimpulkan bahwa pengajuan keberatan terhadap permohonan Merek belum menjalankan penuh terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimana jangka waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan jangka waktu permohonan pendaftaran Merek dimana hal tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara justru pemerintahan selaku pejabat tata usaha negara melanggar ketentuan yang mengakibatkan kerugian bagi pemohon pendaftaran Merek dan yang mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran Merek.
2. Perlindungan dan kepastian hukum terhadap Merek BANRIS yang mengajukan keberatan bahwa Merek BANRIS yang merupakan Merek yang belum terdaftar atau belum memiliki perlindungan hukum ternyata sudah memiliki perlindungan hukum dimana Perlindungan hukum didapatkan setelah melakukan pendaftaran tetapi karena adanya Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis dimana telah memiliki perlindungan hukum dengan sistem *first to use* dalam hal ini adalah pengguna pertama mempunyai perlindungan hukum tetapi hanya sebatas untuk membatalkan suatu permohonan pendaftaran Merek dan pendaftaran Merek dengan cara mengajukan keberatan dan gugatan dimana harus memiliki bukti yang kuat dalam membuktikan penggunaan pertama kali. Namun karena kepastian hukum yang belum dijalankan secara penuh terkait dengan jangka waktu permohonan pendaftaran Merek BANRIS sehingga merugikan tidak hanya yang melakukan permohonan Merek BANRIS tetapi juga yang melakukan keberatan terhadap permohonan Merek BANRIS dimana berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dimana permohonan jangka waktu maksimal adalah 314 hari apabila diajukannya keberatan, maka dianggap ditolaknya secara langsung.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pengajuan keberatan permohonan pendaftaran Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, peneliti menyarankan:

1. Mengefektifitaskan lagi terkait dengan jangka waktu pemeriksaan substantif agar tepat pada waktunya sehingga tidak merugikan pihak yang bersangkutan dengan cara mengefektifitaskan tiap sumber daya manusia yang terdapat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Merek

maupun dalam tim pemeriksa Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar untuk melihat kebenaran materil/sebenar-benarnya tidak menyita waktu para pemohon atau yang megajukan keberatan terhadap pendaftaran Merek.

2. Perlindungan secara *first to use* dimana hal tersebut bertentangan dengan sistem pendaftaran Merek *first to file* dimana menurut penulis juga sangat merugikan pemohon pertama dalam mendaftarkan Mereknya dimana tidak mendaftarkan Merek dengan segera merupakan perbuatan iktikad tidak baik juga karena menghalang-halangi untuk pendaftarannya sehingga tidak bisa menggunakan hak atas Merek terdaftar sehingga penulis menyarankan terkait dengan penggunaan pertama kali memiliki batas waktu untuk dilakukannya promosi sehingga pengguna pertama kali mempunyai status iktikad baik dalam melakukan pendaftaran Merek.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. “Kapita Selekta Hukum Pidana”. Bandung: Citra Aditya
- Djaja, Ermansyah. 2009. “*Hukum Kekayaan Intelektual*”. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil. 2009. *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Djumhana, Muhamad dan R Djubaedillah. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Firmansyah, Hery. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Hadjon, Philipus M. 1987. “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Haryani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Kekayaan Intelektual) Yang Benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hendra, Tommy Purwaka. 2018. *perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Indriyanto, Agung dan Mela Irnie. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek* Bandung: Rajawali Pers.
- Insan, Budi Maulana. 2006. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Lindsey, Tim dkk. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung Alumni.
- Marzuki. 2008. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset.
- Narbuko, Cholid. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Saidin, OK. 2006. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. "Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi". Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono. 1985. "Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi". Bandung: Remaja Karya.
- , 1996. "*Sosiologi Suatu pengantar*". Bandung: Rajawali Pers.
- , 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soenandar, Taryana. 2007. *Perlindungan HAKI di Negara-Negara ASEAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudaryat. dkk. 2010 *Hak Kekayaan Intelektual memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang-Undang yang berlaku*. Bandung : Oase Media
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- , 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, Gatot. 2012. *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Taneko, Soleman B. 1993. "Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat". Jakarta: Rajawali Press.

Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yoshiro, Sumida. 2001. *Perlindungan Bisnis Merek Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Artikel Ilmiah :

A, Mardianto. 2011. “*Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Terhadap Hak Penerima Lisensi Merek Menurut UU No. 15 Tahun 2001*”. *Dinamika Hukum*. 2011. No.3. Vol.11. Hlm. 81-92. Jakarta.

An Qinghu. 2005. “*Well-Known Marks & China’s System of Well-Known Mark Protection*”. Juni 2005. *The Trademark Reporter : Official Journal of the International Trademark Association*. No.3. Vol.95. Hlm. 705-772.

Ariyana, Angga. 2016. *Itikad Tidak Baik Dalam Pembatalan Merek Dagang Yang Terdaftar Di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Cela, Miresi. 2015. “*The importance of Trademarks and a review of empirical studies*”. Maret 2015. *European Journal of Sustainable Development*. No.4. Vol.3. hlm. 125-134.

Dias, Clarence J. 1975. “*Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*”, Wash. U.L. Q 147 hlm 150.

Evans, E. Gail. 2007. “*Recent Developments In The Protection Of Trademarks*”. Agustus 2007. *Official Journal of the International Trademark Association*. No.4. Vol.97. Hlm. 1008-1048.

Faradz, Haedah. 2008. “*Perlindungan Hak Atas Merek*”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Januari 2008. No.1. Vol. 8. Hlm.39-42. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.

Fitriana. 2013. “*Pendaftaran dan perlindungan hukum merek dagang pada usaha amplang di Samarinda*”. Februari 2013. No.1. Hlm. 32-42. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Florek, A. insch. 2008. "*The trademark protection of country brands: Insights from New Zealand*" *Journal of Place Management and Development*. Desember 2008. No.3. Vol.1. Hlm. 292-306.
- Freeman, R. Harriet. 1995. "*Reshaping Trademark Protection In Today's Global Village: Looking Beyond Gatt's Uruguay Round Toward Global Trademark Harmonization And Centralization*". Juni 1995. *ILSA Journal of International & Comparative Law*. No.7. Vol.1. Hlm. 68-100.
- Hidayati, Nur. 2011. "*Perlindungan Hukum pada Merek yang terdaftar*". Desember 2013. No.3. Vol.11. Hlm. 174-181. Semarang: Jurusan Teknik Mesin.
- Irawan. 2017. "*Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia*". *De Jure*. Januari 2017. No.3. Vol.4. Hlm. 358-366. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo.
- Kaiser, Karen. 2008. "*Registration of Trademarks*". 2008. *German Law Journal*. No.11. Vol.9. Hlm. 1598-1624.
- Kenna, Mc. 2007. "*The Normative Foundations of Trademark Law*". *Notre Dame Law Review*. Mei 2007. No.5. Vol.82. Hlm. 1839-1916.
- Khairandy, Ridwan. 1999. "*Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*". *Ius Quia Iustum*. 1999. No.12. Vol.6. Hlm.68-79. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Mamahit, Jisia. 2013. "*Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang dan Jasa*". *Lex Privatum*. Juli 2013. No.3. Vol.3. Hlm.90-100.
- Marwiyah, Siti. 2010. "*Perlindungan Hukum Atas Merek Terkenal*" *De Jure*. Juni 2010. No.1. Vol.2. Hlm.39-50. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas DR. Soetomo.
- Milan, Md. Hossain. 2012. "*Trademark Protection: Bangladesh Approach*". Desember 2012. *Journal Of Humanities And Social Science*. No.3. Vol.5. Hlm. 1-6. Bangladesh: Departement of Law.
- Mukhtar, Sohaib, dkk. 2018. "*Protection of Trademarks Law*". September 2018. *Pertanika Journal Of Social Science and Humanities*. No.26. Vol.3. Hlm. 1775-1796. Malaysia: Faculty of Law, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).
- Nurchahya, Fajar Dwi Putra. 2014. "*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek*". *Mimbar Keadilan*. Juni 2014. Hlm. 97-108. Surabaya: Fakultas Hukum Untag.

- Permata, Rika Ratna dan Muthia Khairunnisa. 2016. "*Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia*". Jurnal Opino Juris Vol. 19 Januari-April.
- Sugiarti. 2016. "Perlindungan Hak Merek". April 2016. No.3. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman.
- Wijayanta, Tata. 2014. "*Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*". Jurnal Dinamika Hukum. Volime 14 Nomor 2. hlm. 217-226.
- Zuzana, JUDr. Slovakova. 2006. "*Protection of trademarks and the Internet with respect to the Czech law*". Januari 2006. Journal of International Commercial Law and Technology. No.2. Vol.1. Hlm. 72-79. Prague: Faculty of Law of The Charles University.