BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian dan Konsep Dasar HKI

Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut HKI merupakan adaptasi dari frasa berbahasa Inggris yang dikenal sebagai *Intellectual Property Rights* atau *IPR*. Definisi ini terdiri dari tiga komponen kata, yakni Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual dapat didefinisikan sebagai suatu hak kebendaan atas suatu hasil karya dan penalaran manusia yang diproyeksikan menjadi suatu produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam bidang tertentu. Hasil dari perwujudan Hak Kekayaan Intelektual juga berupa suatu aset yang tidak berwujud (*intangible assets*) atau benda yang tidak nyata.

Hak Kekayaan Intelektual dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama adalah Hak Dasar atau Hak Asasi, yang merupakan hak yang bersifat mutlak dan tidak dapat disengketakan, seperti hak terhadap kehidupan, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Kedua, terdapat Hak yang Terikat oleh Aturan Hukum atau Peraturan, yaitu hak yang diperoleh sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh masyarakat melalui sistem hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dianggap sebagai hak yang terikat oleh peraturan hukum, yang artinya masyarakatlah yang menentukan sejauh mana HKI diberikan kepada individu maupun kelompok.

Mengingat dengan adanya perkembangan kesadaran pelaku usaha baik secara individu, kelompok maupun badan hukum secara kolektif yang sadar akan pentingnya pengakuan hak atas kekayaan intelektual sebagai suatu hak yang bisa diperoleh tiap subjek hukum, maka hal demikian menimbulkan keinginan untuk memperoleh perlindungan atas hak kekayaan intelektual terlebih mempertahankan hak tersebut. Keinginan ini lambat laun meningkat. Di tingkat nasional hal ini dapat ditandai dengan banyaknya Usaha Masyarakat Kecil Menengah (UMKM) yang mulai sadar terkait pentingnya mendaftarkan merek dagang yang dimilikinya. Sedangkan di tingkat internasional, telah banyak merek terkenal yang memulai investasi di Indonesia serta mendaftarkan merek tersebut sebagaimana hukum

positif yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya terhadap kebutuhan tersebut, melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Dalam hal ini, HKI dikategorikan suatu aset yang tidak berwujud (*intangible assets*) atau benda yang tidak nyata.

2. Prinsip Dasar Perlindungan HKI

Prinsip dasar perlindungan HKI yakni sebagai penyeimbang kepentingan perorangan/ individu sebagai pemegang HKI. Selanjutnya sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut dibawah:[18]

1) Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Seorang pencipta yang menghasilkan karya dari kreativitas dan kemampuan intelektualnya berhak mendapatkan penghargaan. Penghargaan tersebut bisa berupa imbalan materiil atau immaterial, seperti perasaan aman karena karyanya diakui dan dilindungi. Disisi lain, prinsip keadilan memastikan bahwa sistem perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual memberikan perlakuan yang adil kepada semua subjek hukum tanpa terkecuali.[19]

2) Prinsip Ekonomi (*The Economic Principle*)

Hak milik intelektual merupakan satu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan tersebut seseorang akan mendapatkan keuntungan. Lebih lanjut, dalam konteks kekayaan intelektual merujuk pada konsep perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, atau merek dagang, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan mendorong inovasi, investasi, dan produksi barang dan jasa yang lebih berkualitas.

3) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pengakuan akan hasil karya, ide, dan kreasi manusia sebagai manifestasi dari inspirasi yang dapat memotivasi dan menstimulasi untuk

---

[18] Alfaina Sakinah. 2019. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Aroma (scent) sebagai Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Perbandingan Hukum Merek di Indonesia dan Perspektif Internasional)*, Skripsi Universitas Brawijaya, Hal. 19

[19] Susilowati, E., Njatrijani, R., & Herviandi, A. 2017. Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Dagang Di Negara Lain (Kajian Perlindungan Hukum Merek Kopi Arabika Gayo). *Diponegoro Law Journal*, *6*(1), Hal. 8

menciptakan atau menemukan hal-hal baru yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kemajuan peradaban, dan kehormatan manusia. Prinsip ini menekankan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam menjaga dan mendukung warisan budaya, kekayaan tradisional, serta ekspresi kreatif yang merupakan bagian dari identitas suatu komunitas atau kelompok budaya.

4) **Prinsip Sosial (*The Social Argument*)**

Pentingnya menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dalam konteks kekayaan intelektual. Prinsip ini menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual seharusnya tidak hanya menguntungkan individu atau perusahaan sebagai pemilik hak, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan menerapkan prinsip sosial, tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual tidak hanya mendukung pencipta atau pemilik hak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan akses terhadap pengetahuan, memfasilitasi inovasi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umum, dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

Disisi lain, prinsip-prinsip tersebut memberikan penjelasan urgensi diberikannya perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, diantaranya:[20]

a. **Teori Penghargaan (*Reward Theory*)**

Bahwa perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual memperlihatkan penghargaan terhadap karya intelektual dan kontribusi yang dibuat oleh pencipta atau pemilik hak. Teori ini menekankan pengakuan atas nilai dan upaya yang terlibat dalam penciptaan atau inovasi.

b. **Teori Pemulihan (*Recovery Theory*)**

Bahwa penemu/ pencipta yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk menciptakan suatu kekayaan intelektual diberikan kesempatan untuk menyempurnakan kembali apa yang telah diciptakan.

[20] Farahiyah, G. F. (2018). *Batasan Persamaan Pada Pokoknya Sebagai Alasan Pembatalan Merek Dagang*. *Brawijaya Law Student Journal*. Hal. 14-18

c. **Teori Insentif (*Incentive Theory*)**

Bahwa perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan insentif atau dorongan kepada individu atau entitas untuk menghasilkan inovasi, karya kreatif, atau penemuan baru.

d. **Teori Kepentingan Umum (*Public Benefit Theory*)**

Bahwa dalam konteks hak kekayaan intelektual menekankan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual seharusnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pemegang hak atau pencipta, tetapi juga untuk mendukung kepentingan umum atau masyarakat secara luas.

e. **Teori Risiko (*Risk Theory*)**

Bahwa Kekayaan intelektual adalah hasil dari eksplorasi atau riset yang berpotensi memiliki risiko untuk diakses atau ditemukan oleh orang lain sebelumnya atau ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang melibatkan risiko tersebut.

f. **Teori Pertumbuhan Ekonomi (*Economic Growth Theory*)**

Bahwa pengakuan terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai sebuah mekanisme untuk pengembangan ekonomi, merupakan sistem perlindungan yang berfungsi secara efektif dalam hal pertumbuhan ekonomi.

3. Klasifikasi Hak Kekayaan Intelektual

Menurut organisasi internasional yakni *World Intellectual Property Organizations* (WIPO) memberikan klasifikasi terkait hak kekayaan intelektual, diantaranya:

1. Hak Cipta; dan
2. Hak Kekayaan Industri.

Lebih lanjut, khusus hak kekayaan industri, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 Konvensi Paris terkait perlindungan hak atas kekayaan industri 1883 sebagaimana telah diubah (amandemen) pada 2 Oktober 1997, perlindungan hukum kekayaan industri meliputi:

1. Paten;
2. Paten Sederhana;

3. Hak Desain Industri;
4. Hak Merek;
   a. Merek Dagang
   b. Merek Jasa
5. Nama Perusahaan;
6. *Indication of source or appellation of origin*.

Di Indonesia setidaknya mengenal 7 (tujuh) cabang hak atas kekayaan intelektual, yakni:

1. Hak Cipta (*Copyright*);
2. Paten (*Patent*);
3. Merek (*Trademark*);
4. Desain Industri (*Industrial Design*);
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Integrated Circuit Layout Design*);
6. Rahasia Dagang (*Trade Secret*); dan
7. Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Varieties Protection*).

B. Tinjauan Umum Merek

Merek sebagai salah satu kekayaan intelektual yang melekat serta dilindungi dalam hal bisnis berupa tanda yang digunakan untuk mengidentifikasi asal barang dan/atau jasa (*indication of origin*) dari satu perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Merek menjadi komoditas penting dalam menjalankan suatu usaha dibidang barang/ jasa. Dalam ranah bisnis barang atau jasa, merek juga menjadi aset yang sangat penting. Merek yang dikenal dan memiliki reputasi yang baik dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Merek yang kuat dan terkenal dapat menciptakan nilai tambah bagi suatu perusahaan dengan meningkatkan daya tarik produk atau layanan yang ditawarkan. Dengan kata lain, merek menjadi suatu komoditas berharga yang berkontribusi secara signifikan terhadap kesuksesan suatu usaha dalam bidang barang atau jasa.

Ketentuan mengenai perlindungan Hukum Merek di Indonesia, pada dasarnya telah ada sejak sudah tahun 1992. Pada awalnya pengaturan mengenai perlindungan hukum Merek di Indonesia menggunakan Undang–Undang Merek Colonial (1912), yakni dengan adanya *Reglement Industrieele Eigendom* (RIE) Kolonial Stb. 545 Tahun 1912 jo. Stb. 1912 No. 214 yang digunakan sampai Indonesia merdeka. Lalu pada

tahun 1961 dibuat Undang-Undang tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Selanjutnya terhadap UU No. 21 tahun 1961, undang-undang tersebut lalu digantikan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang merek yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek.

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia yang melahirkan WTO (*World Trade Organisation*) dengan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) sebagai lampirannya, maka ketentuan mengenai Merek diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang disahkan dan diundangkan pada 1 Agustus 2001.[21] Terhadap UU tersebut, kini telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dicabut dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, telah mengubah beberapa pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Studi mengenai Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengelompokkan kekayaan intelektual di Indonesia menjadi dua jenis, yaitu Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Dalam kategori Hak Milik Industri ini terdapat beberapa elemen seperti Merek, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Terhadap Informasi Rahasia, dan Pengendalian Praktik-praktik Persaingan yang Curang dalam Perjanjian Lisensi.

1. Pengertian Merek

Merek sebagai bagian daripada Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada prinsipnya ialah suatu tanda/ gambar untuk mengidentifikasi barang/ jasa (*an indication of origin*) dari suatu produk usaha yang satu dengan produk usaha yang lain. Merek adalah ujung tombak dalam hal perdagangan barang/ jasa. Dengan adanya merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*a guarantee for quality*) barang/ jasa yang dihasilkan untuk mencegah tindakan pendomplengan maupun tindakan persaingan usaha tidak sehat dari pengusaha lain dengan maksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana periklanan dan

[21] Erinaldi. 2012. *"Pemberian Hak Merek Generik dan Merek Deskriptif dalam Pendaftaran Merek". Tesis, Universitas Indonesia*, Hal. 1

pemasaran (*advertising device and marketing*) dalam memberikan suatu informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang/ jasa yang dihasilkan oleh pengusaha.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, memberikan definisi merek sebagai berikut:

> "*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*"

Dengan kata lain, merek adalah lambang atau representasi visual yang dipakai untuk membedakan antara produk berupa barang/ jasa dari satu perusahaan satu dengan yang lainnya.

Apabila merujuk pengertian mengenai merek dari berbagai akademisi, diantaranya sebagai berikut:

Menurut pendapat Harsono Adisumarto memberikan definisi merek sebagai tanda pengenal (identitas) yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain. Seperti pada kepemilikan atas ternak dengan memberi cap pada sapi yang kemudian dilepas di padang rumput luas maupun tempat penggembalaan. Cap yang digunakan pada badan hewan ternak ini menandakan akan kepemilikan suatu ternak.[22]

Selanjutnya, menurut Ok Saidin memberikan definisi merek adalah suatu lambang yang digunakan oleh seorang pelaku usaha atau pengusaha untuk menunjukkan bahwa barang-barang tertentu yang dimilikinya memiliki identitas khusus sehingga layak untuk dilindungi oleh hukum. Pemilik usaha atau pedagang tersebut tidak harus menjadi produsen sebenarnya dari barang-barang tersebut, namun cukup untuknya memiliki barang-barang tersebut dalam peredaran perdagangan guna memperoleh hak untuk menggunakan merek tersebut.[23]

---

[22] Harsono Adisumitro. 2000. *Segi-Segi Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Eresko: Bandung, Hal. 3

[23] Ok Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) PT. Raya Grafindo Persada: Jakarta, Hal*. 9-10

Lebih lanjut, menurut R. Soekardono memberikan rumusan merek sebagai suatu tanda (*tengger*) yang dipribadikan kepada sebuah barang/ jasa tertentu untuk menjamin suatu kualitas barang/ jasa sejenis maupun berbeda jenis yang diperdagangkan oleh perorangan maupun badan hukum.[24]

Berdasarkan pengertian terkait merek dari berbagai *literatur* tersebut diatas, dapat diketahui bahwa merek merupakan simbol yang digunakan oleh pelaku usaha dengan memberikan karakteristik tertentu sebagai daya pembeda untuk membedakan produk barang/ jasa yang satu dengan yang lain.

2. Fungsi Merek

Fungsi merek adalah membantu konsumen mengidentifikasi dan memisahkan barang/jasa tersebut dari merek yang lain, menciptakan identitas yang unik terkait dengan kualitas, reputasi, atau hubungan khusus yang terkait dengan merek itu sendiri.[25] Selain itu, merek memiliki peran penting dalam melindungi hak hukum dan kekayaan intelektual bagi pemilik merek, mencegah produk atau layanan mereka dari peniruan atau penggunaan tanpa izin guna menciptakan persaingan usaha yang sehat. Lebih lanjut, fungsi utama merek adalah untuk membantu konsumen mengenali suatu produk, baik itu berupa barang maupun layanan, yang berasal dari perusahaan tertentu sehingga dapat dibedakan dari produk sejenis atau serupa yang ditawarkan oleh pesaingnya. Sehingga apabila konsumen merasa puas dengan suatu produk barang/ jasa dengan merek "A" maka pengguna layanan/ pembeli barang tersebut akan kembali lagi untuk menggunakan layanan/ membeli barang dari produk barang/ jasa merek "A" dikemudian hari.[26]

Selain menjadi alat yang membedakan antara produk barang yang serupa, berbagai literatur juga mengemukakan bahwa Merek memiliki fungsi-fungsi tambahan, diantaranya sebagai berikut:[27]

---

[24] Uzma, F. A., Saidin, O., Azwar, T. K., & Andriati, S. L. 2023. *Analisis Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Perkara Sengketa Merek antara Starbucks Corporation Melawan Sumatera Tobacco Trading Company*. *Locus Journal of Academic Literature Review, 2*(4), Hal. 362

[25] Pakpahan, Y. P., & Haryanto, I. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Tidak Terdaftar Ditinjau Dari Prinsip* "*Use In Commerc*e". *Dialogia Iuridica, 12*(2), Hal. 29

[26] Syafitri, T. R. 2015. *Analisis Yuridis Putusan Pelanggaran Merek Terkenal Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 595 K/Pdt.Sus/2011 Terhadap Kasus PT. Sinde Budi Sentosa Dan Wen Ken Drug Co Private Limited (PTE Ltd*). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, *2*(2), Hal. 14

[27] Wijaya, S. L., Santoso, B., & Sismarwoto, E. 2022. *Pembuktian Asas Itikad Baik dan Itikad Tidak Baik Dalam Sengketa Merek Terkenal "Superman" Antara Dc Comics Melawan PT Marxing Fam Makmur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst)*. *Diponegoro Law Journal, 11*(2), Hal. 1-16

a. Menjaga Iklim Persaingan Usaha yang Sehat

Merek berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menciptakan iklim usaha yang baik dan sehat. Dengan adanya iklim usaha yang kondusif tentunya akan menjamin kepastian kesempatan untuk berusaha serta mencegah terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.[28]

b. Melindungi Konsumen

Salah satu maksud diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk melindungi khalayak ramai dari tindakan peniruan maupun pendomplengan dari pihak lain. Dengan adanya perlindungan merek, para konsumen tidak perlu menyelidiki lebih lanjut kualitas dari barang/ jasa yang dibeli atau digunakan tersebut. Selain itu adanya perlindungan merek juga menghindari kesesatan konsumen dalam menggunakan jasa atau membeli barang. Sehingga barang/ jasa tersebut terjamin kualitasnya sebagaimana yang telah diharapkan.[29]

c. Sarana bagi Pengusaha untuk Memperluas Bidang Usaha

Fungsi merek sebagai sarana bagi pengusaha untuk memperluas bidang usaha merujuk pada kemampuan merek untuk menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan dan diversifikasi usaha. Merek yang sudah dikenal dengan baik dan memiliki reputasi yang baik dapat membantu pengusaha dalam mengembangkan produk atau layanan baru di luar kategori yang sudah ada. Penggunaan merek yang sudah mapan dapat mempermudah penerimaan dan kepercayaan dari konsumen terhadap produk atau layanan baru yang ditawarkan oleh perusahaan.

Dengan merek yang sudah terkenal dan diakui, peluang untuk memasuki segmen pasar baru atau menawarkan produk atau layanan yang berbeda dapat menjadi lebih mudah. Merek yang telah membangun citra positif dapat membantu pengusaha untuk memperluas kehadiran mereka ke segmen pasar yang belum dijelajahi sebelumnya atau memperluas portofolio produk mereka ke dalam kategori yang baru. Hal ini dapat membantu pengusaha dalam

[28] Kamila, P. 2022. Kepastian Hukum Atas Pemberlakuan Sistem Pendaftaran Merek First To File Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia. *Jurnal Notarious*, *1*(2), Hal. 306

[29] Wirautama, B. R. 2014. Analisis Putusan MA No. 892 K/Pdt.Sus/2012 Dalam Kasus Merek Terkenal Cardinal. *Brawijaya Law Student Journal*, *2*(1), Hal. 13

memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kehadiran mereka di industri yang berbeda. Merek yang kuat dapat menjadi aset yang berharga bagi pengusaha dalam memperluas cakupan dan pertumbuhan usaha mereka.

d. Sarana untuk Mendapat Nilai Kualitas Suatu Barang

Merek berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan nilai kualitas suatu barang dengan cara menjadi penanda atau indikator kepada konsumen terkait kualitas yang dijanjikan atau diharapkan dari produk tersebut. Ketika sebuah merek terkenal atau memiliki reputasi yang baik, konsumen seringkali mengasosiasikan merek tersebut dengan standar kualitas yang konsisten atau bahkan tinggi. Merek yang telah membangun citra positif terkait kualitas produk atau layanan dapat menjadi jaminan bagi konsumen bahwa barang yang mereka beli akan memiliki karakteristik atau performa yang diharapkan. Konsumen sering kali mempercayai merek yang sudah terbukti dalam memberikan kualitas yang diinginkan, sehingga merek itu sendiri menjadi suatu bentuk jaminan kualitas. Dalam hal ini, merek berfungsi sebagai penanda kepercayaan bagi konsumen terhadap kualitas suatu barang atau layanan. Merek yang dihubungkan dengan kualitas yang baik bisa menjadi alat yang kuat bagi pengusaha dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar, karena konsumen cenderung memilih merek yang mereka percayai akan memberikan nilai kualitas yang konsisten dan memuaskan.

e. Memperkenalkan Barang/ Jasa milik Perusahaan/ Pelaku Usaha

Fungsi merek sebagai alat untuk memperkenalkan barang atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan atau pelaku usaha merujuk pada kemampuan merek sebagai identitas yang membedakan produk atau layanan dari pesaingnya. Merek memungkinkan perusahaan untuk mengkomunikasikan identitasnya, nilai-nilai, dan karakteristik produk atau layanan kepada konsumen. Merek yang kuat mampu memberikan citra yang jelas mengenai produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan merek yang dikenali, perusahaan dapat menyampaikan pesan yang efektif kepada konsumen mengenai keunikan, kualitas, dan nilai tambah dari produk atau layanan mereka. Merek yang berhasil memperkenalkan produk atau layanan secara efektif akan mempengaruhi persepsi dan preferensi konsumen, membantu membangun loyalitas pelanggan, dan menciptakan hubungan yang lebih erat antara merek dan konsumen. Dengan demikian, merek berperan penting dalam upaya

memperkenalkan produk atau layanan yang dimiliki oleh perusahaan atau pelaku usaha kepada pasar dan konsumen.

f. Memperkenalkan Identitas Perusahaan/ Pelaku Usaha

Melalui merek yang dimiliki oleh pemilik merek atau pemegang atas lisensi suatu merek perusahaan dapat menegaskan identitasnya dan memberikan kesan yang jelas mengenai siapa mereka, apa yang mereka tawarkan, dan bagaimana mereka ingin dikenal oleh pasar. Merek yang kuat membantu membangun citra yang konsisten dan menciptakan hubungan emosional dengan konsumen. Dengan demikian, merek tidak hanya menjadi penanda visual untuk produk atau layanan, tetapi juga menjadi representasi yang mencerminkan nilai, visi, dan reputasi perusahaan atau pelaku usaha kepada pasar dan masyarakat.

3. Hak Atas Merek

Hak Atas Merek adalah suatu bentuk kepastian hukum (*legal certainty*) yang diberikan oleh negara kepada para pendaftar merek yang diketahui mempunyai itikad baik dalam hal mendaftarkan merek tersebut. Hak atas merek diberikan oleh negara dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek. [30]

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 5 memberikan definisi hak atas merek sebagai berikut:

"*Hak atas Merek 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*."

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa Hak atas merek adalah hak yang eksklusif diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Hak ini memungkinkan pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut secara sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain (biasanya disebut lisensi) untuk menggunakan merek tersebut dalam kegiatan bisnis mereka. Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya memiliki hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan merek tersebut dalam perdagangan. Dengan memiliki hak atas merek, pemilik merek memiliki wewenang untuk mencegah pihak lain

[30] Karina, R. M., & Njatrijani, R. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang IKEA Atas Penghapusan Merek Dagang*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(2), Hal. 4

menggunakan merek yang serupa atau identik dalam kaitannya dengan barang atau jasa yang sama atau serupa. Hal ini memberikan perlindungan hukum terhadap penggunaan merek yang mirip yang dapat membingungkan konsumen atau merugikan pemilik merek yang telah terdaftar.

Hak eksklusif atas merek berperan penting untuk menjaga merek yang telah terdaftar dalam daftar umum serta melarang pihak lain untuk menggunakan merek tanpa izin atau pengetahuan dari pemilik atau pemegang merek. Fungsi utama dari hak eksklusif pada merek adalah untuk menjaga dan melindungi kekayaan intelektual yang terkait dengan merek tersebut. Hak eksklusif pada merek juga memiliki sifat monopoli dimana hanya pemegang merek yang berhak menggunakan merek tersebut.

4. Jenis Merek

Merujuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terdapat 3 jenis merek sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3,4, dan 5. Jenis merek tersebut diantaranya:

1) **Merek Dagang** adalah Merek yang diterapkan pada produk yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum secara kolektif, bertujuan untuk membedakan produk tersebut dari produk serupa yang ada di pasar publik.
2) **Merek Jasa** adalah Merek yang diterapkan pada layanan yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum secara kolektif, dengan maksud dan bertujuan untuk memberikan ciri khas guna membedakan suatu layanan tersebut dari layanan serupa yang tersedia di pasar publik.
3) **Merek Kolektif** adalah Merek yang diterapkan pada produk dan/atau layanan yang memiliki karakteristik serupa dalam hal sifat, ciri umum, kualitas, dan pengawasannya, dan akan diperdagangkan oleh beberapa individu atau badan hukum secara kolektif, dengan tujuan membedakan produk dan/atau layanan tersebut dari produk dan/atau layanan sejenis lainnya.

Lebih lanjut, apabila berbicara terkait reputasi serta tingkatan popularitas suatu merek dapat dikategorisasikan maupun diklasifikasikan setidaknya menjadi tiga golongan, diantaranya yakni Merek Biasa (*normal marks*) biasanya merek lokal, Merek Terkenal (*well-known marks*) yang ditandai dengan terdaftarnya merek

tersebut di berbagai negara, dan Merek Termasyhur (*famous marks*) dengan adanya pengakuan secara umum oleh masyarakat internasional terhadap merek tersebut.[31]

1. **Merek Normal (*normal marks*)**

   Merek biasa merujuk pada merek yang cenderung tidak dikenal secara luas dan tidak memiliki reputasi yang tinggi. Karakteristiknya termasuk kurangnya pengaruh simbol gaya hidup yang kuat, dan sering kali dianggap oleh masyarakat sebagai produk atau layanan dengan kualitas yang rendah. Merek yang tergolong dalam kategori merek biasa atau *normal mark* ini sering kali dianggap tidak memiliki daya tarik yang cukup kuat untuk mempengaruhi secara luas kepada masyarakat sebagai konsumen atau pengguna jasa.[32]

2. **Merek Terkenal (*well known marks*)**

   Merek terkenal adalah merek yang memiliki reputasi yang sangat baik, yang menghasilkan daya tarik yang kuat dan memukau bagi masyarakat sebagai konsumen. Merek terkenal mampu memberikan pengaruh secara langsung kepada konsumen. Hal ini biasanya diketahui oleh masyarakat secara umum melalui promosi gencar-gencaran yang dilakukan oleh pemilik merek terkenal. Sehingga setiap jenis barang atau jasa yang tergolong dalam kategori "terkenal" (*well-known marks*) memberikan kesan keakraban dan memiliki daya tarik yang istimewa bagi setiap lapisan konsumen.[33]

3. **Merek Termasyhur (*famous marks*)**

   Merek termasyhur adalah merek yang telah meraih ketenaran yang meluas di seluruh dunia dan reputasinya termasuk dalam kategori merek yang dianggap sebagai "aristokrat dunia" karena perkembangannya yang sangat dikenal dan diakui secara luas.[34]

5. Sistem Klasifikasi Merek Barang dan/Jasa di Indonesia

Terdapat dua sistem klasifikasi merek yang digunakan di dunia, yaitu *Nice Classification* yang berisi nama jenis barang dan jasa dan *Vienna Classification*

---

[31] Alessandro Bonanno, K. S., & Feuer, H. N. (2020). *Geographical Indication and Global Agri-Food Development and Democratization.*

[32] ARISE. 2020. *Geographical Indications In The ASEAN Region* (*A Booklet On ASEAN Geographical Indications Procedure and Products*). *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation.*

[33] Hasibuan, K. 2022. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Terhadap Perbuatan Pemboncengan Reputasi (Studi Putusan Nomor 18 PK/Pdt.Sus-HKI/2021). Locus Journal of Academic Literature Review*(1), Hal. 337.

[34] Antons, C., Broude, T., Kim, D. B., & etc. (2017). *Geographical Indications at the Crossroads of Trade, Developments, and Culture (Focus On Asia-Pacific).* (I. Calboli, & W. L. Ng-Loy, Penyunt.) Cambridge University Press.

dengan bentuk figuratif. *Nice Classification* adalah sistem yang mengklasifikasikan jenis barang/ jasa internasional serta digunakan dalam sistem pendaftaran merek internasional. Sedangkan *Vienna Classification* adalah bentuk luaran dari adanya konvensi Wina (1973) yang mengklasifikasikan unsur-unsur figuratif berupa gambar dari merek.[35]

Indonesia adalah negara yang berpedoman pada *Nice Classification* dalam membedakan jenis barang/ jasa. Di dalam *Nice Classification* terdiri dari 2 bagian yakni kelas barang (kelas 1-34) dan kelas jasa (kelas 35-45).

C. Tinjauan Umum Merek Terkenal

1. Pengertian Merek Terkenal

Munculnya istilah Merek Terkenal berawal dari tinjauan terhadap Merek berdasar reputasi (*reputation*) dan kemasyuran (*renown*) suatu Merek. Berdasarkan reputasi dan kemasyuran Merek dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yakni Merek Biasa (*normal marks*), Merek Terkenal (*well-known marks*) dan Merek Termasyhur (*famous marks*).[36]

Khusus untuk Merek Terkenal didefinisikan sebagai Merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek Terkenal (*well-known marks*), memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang, apa saja yang berada di bawah merek itu langsung memberikan sentuhan keakraban (*familiar attachment*) dan ikatan mitos (*mythical context*) kepada segala lapisan konsumen.

2. Pengaturan Merek Terkenal

Perlindungan terhadap merek terkenal terhadap pemilik merek maupun pemegang atas lisensi merek dapat dibedakan antara tingkat internasional dan nasional. Pada skala internasional, regulasi merek terkenal merujuk pada perjanjian internasional berupa TRIPs. Pasal 16 ayat (2) TRIPs menyatakan bahwa untuk mengakui suatu merek sebagai merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan

[35] Miesadhi, H. K., Susilowati, E., & Lestari, S. N. 2019. *Sengketa Merek Terkenal Antara Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. Kg Melawan Alexander Dan/Atau Alexander Wong Terkait Penggunaan Kata "Boss" (Putusan Ma Nomor 938K /Pdt.Sus–HKI/2017). Diponegoro Law Journal, 8*(1), 380-395

[36] Veronika, D., Saptono, H., & Prananingtyas, P. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Atas Perpanjangan Hak Merek Yang Dilakukan Oleh Pihak Yang Tidak Beritikad Baik (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 01/Haki.M/2016/Pn.Niaga Smg). Diponegoro Law Journal, 8*(2), 1001-1012.

masyarakat terkait dengan merek tersebut, termasuk pengetahuan yang diperoleh negara anggota dari kegiatan promosi yang berkaitan dengan merek tersebut.[37]

Lebih lanjut, merujuk pada Perjanjian TRIPs, perlindungan terhadap merek terkenal juga mencakup produk atau layanan yang berbeda, terutama jika ada indikasi bahwa pemilik merek tersebut mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat kebingungan pasar mengenai objek merek dan kesalahan dalam mengidentifikasi produk tersebut di kalangan konsumen sebagai subjek merujuk pada Perjanjian TRIPs, perlindungan terhadap merek terkenal juga mencakup produk atau layanan yang berbeda, terutama jika ada indikasi bahwa pemilik merek tersebut mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat kebingungan pasar mengenai objek merek dan kesalahan dalam mengidentifikasi produk tersebut di kalangan konsumen sebagai subjek.

3. Kriteria Merek Terkenal

Merek terkenal adalah merek yang mempunyai reputasi tinggi di tengah kehidupan masyarakat internasional maupun perdagangan internasional karena simbol atau lambangnya memiliki kekuatan hukum yang kuat dalam menarik perhatian masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, merek tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pandangan konsumen terhadap produk yang hendak dibeli, sehingga persaingan antar perusahaan khususnya pelaku usaha lebih bersifat persaingan dalam hal persepsi daripada persaingan dalam hal produk barang/jasa.[38]

Berkaitan dengan kriteria merek terkenal, apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) nomor 1486 K/Pdt/1991 Tanggal 28 November 1991, mempunyai kaidah hukum terkait kriteria Merek Terkenal yang bunyinya:

"*Suatu Merek termasuk dalam pengertian well-known marks pada prinsipnya diartikan bahwa Merek tersebut telah beredar ke luar batas–batas regional,*

[37] Hijrian, R. R., Santoso, B., & Rahmanda, B. 2022. *Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Dalam Daftar Umum Merek Terhadap Pendaftaran Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1064 K/Pdt.Sus-HKI/2019). Diponegoro Law Journal, 11*(2), Hal. 9

[38] Budiharto, B., Amalia, P., & Prananingtyas, P. 2019. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Merek Dagang Yang Belum Terdaftar Pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1594 K/Pid.Sus/2012)*. Hal. 5

malahan sampai kepada batas–batas internasional, karenanya apabila terbukti suatu Merek telah didaftar di banyak negara di dunia".

Dari kaidah hukum berupa yurisprudensi tersebut dapat diketahui bahwa pengakuan sebagai merek terkenal (*well-known marks*) tidak hanya berdasarkan pendaftaran merek di banyak negara di dunia, tetapi juga melalui bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa merek tersebut memiliki reputasi yang kuat dan diakui oleh masyarakat di berbagai negara. Bukti-bukti tersebut bisa berupa penggunaan yang konsisten dan luas dari merek tersebut yang ditunjang dengan adanya bukti kepemilikan hak atas merek tersebut.

Selain itu, apabila merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) yang bunyinya:

"*Dalam menentukan kriteria Merek sebagai Merek terkenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:*

a. *tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai Merek terkenal;*
b. *volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;*
c. *pangsa pasar yang dikuasai oleh Merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;*
d. *jangkauan daerah penggunaan Merek;*
e. *jangka waktu penggunaan Merek;*
f. *intensitas dan promosi Merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;*
g. *pendaftaran Merek atau permohonan pendaftaran Merek di negara lain;*
h. *tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang Merek, khususnya mengenai pengakuan Merek tersebut sebagai Merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau*
i. *nilai yang melekat pada Merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh Merek tersebut.*"

Lebih lanjut, organisasi internasional yakni *World Intellectual Property Organizations* (WIPO) memberikan limitasi mengenai *well-known marks*

sebagaimana telah disepakati dalam *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks*, bahwa beberapa faktor yang menentukan suatu merek tersebut masuk dalam kategori merek terkenal, diantaranya sebagai berikut:[39]

a) Pengetahuan atau pengakuan merek dalam sektor yang terkait dengan masyarakat;
b) Lamanya waktu, daerah yang mencakup geografis dari pemakaian merek sehingga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal;
c) Lamanya waktu, daerah yang mencakup geografis dan promosi yang dilakukan secara besar-besar merek sehingga dapat dikategorikan sebagai merek terkenal;
d) Lamanya waktu, daerah yang mencakup geografis dari berbagai pendaftaran atau permohonan pendaftaran merek yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat merek atau lisensi merek di berbagai negara;
e) Riwayat keberhasilan (*track record*) dalam mempertahankan hak atas merek tersebut; dan
f) Nilai merek.

D. Tinjauan Umum Pendaftaran Merek

1. Sistematisasi Pendaftaran Merek di Indonesia

Indonesia menganut 2 (dua) sistematisasi terkait pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Adapun penjelasan dari kedua sistem tersebut sebagai berikut:

a. Sistem Deklaratif

Sistem Deklaratif mencakup konsep bahwa dengan adanya permohonan terhadap pendaftaran merek tidak memberikan hak secara langsung kepada pemohon pendaftar merek, akan tetapi hanya menyiratkan dugaan atau asumsi hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa pemilik merek yang terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan telah menjadi pengguna pertama merek tersebut yang didaftarkan.[40]

---

[39] Santoso, B., Mahmudah, S., & Nugroho, R. A. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) Dari Tindakan Passing Off (Studi Sengketa Kasus Gs Atas Nama Gs Yuasa Corporation). Diponegoro Law Journal, 5*(3), 1-18.

[40] Murjiyanto, R. 2017. *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif"ke dalam Sistem "Konstitutif"). IUS QUIA IUSTUM, 24*(1), 52-72

b. **Sistem Konstitutif**

Sistem konstitutif memiliki keunggulan yang terletak pada kepastian hukumnya, dimana pihak yang memiliki hak atas suatu merek adalah orang atau entitas yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Pendaftar merek adalah satu-satunya yang memiliki hak eksklusif terhadap merek tersebut, dan pihak lain diwajibkan untuk mengakui hak kepemilikan yang dimiliki oleh pendaftar sebagai hak yang mutlak. Dalam kerangka sistem ini pendaftar merek yang akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek.[41]

Perubahan dari Sistem Deklaratif (*first to use*) ke Sistem Konstitutif (*first to file*) di Indonesia terjadi saat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan masih berlaku dengan menerapkan Sistem Deklaratif (f*irst to use*).[42] Sistem ini tidak mewajibkan pendaftaran merek, dan hak atas merek diperoleh melalui penggunaan pertama, bukan karena pendaftaran. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, Indonesia beralih ke Sistem Konstitutif (*first to file*), dimana pendaftaran merek menjadi syarat bagi yang ingin mendapatkan perlindungan hukum. Dalam sistem ini, hak atas merek didasarkan pada proses pendaftaran, bukan penggunaan pertama kali.[43]

Lebih lanjut, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sistematisasi pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif (*first to file*). Dalam sistem ini, bagi pemegang hak atas merek atau lisensi atas merek adalah orang/ badan hukum yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Singkatnya barang siapa yang Mereknya telah terdaftar pada Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI), maka dialah yang berhak atas Hak Eksklusif atau Hak Atas Merek tersebut.[44]

---

[41] Julinentie, D. 2021. *Logo Dipersimpangan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Merek. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Universitas Indonesia, 1*(1), Hal. 115

[42] Dewi, E. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Dagang Terkenal (Well-Known Marks) Luar Negeri Yang Belum Didaftarkan Ditinjau Dari Penggunaan Sistem Konstitutif (First To File). Brawijaya Law Student Journal* (*Thesis*). Hal. 61

[43] Manuaba, I. A., & Parsa, I. W. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia*. *Kertha Semaya, 6*(12), Hal. 13

[44] Ahmad, F., & Djuwityastuti. 2019. *Kajian Yuridis Sengketa Keabsahan Logo Sebagai Sebuah Merek Dan Hak Cipta*. *Jurnal Privat Law, 7*(1), Hal. 8

2. Berbagai Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia

1) Persyaratan Pendaftaran Merek

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah mengatur berbagai syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek, yakni dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut:

a. Tanggal, bulan dan tahun;
b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
c. Nama lengkap dengan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
d. Warna–warna apabila Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
e. Nama–negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
f. Kelas barang dan / atau jasa.

Selanjutnya terhadap permohonan pendaftaran merek barang/ jasa tersebut dapat dimohonkan secara individu maupun melalui kuasa hukumnya.

2) Prosedur Pendaftaran Merek

Prosedur pendaftaran merek di Indonesia memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang langkah-langkah yang harus diikuti untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Pertama-tama, pemohon harus melakukan penelitian menyeluruh untuk memastikan bahwa merek yang akan didaftarkan belum digunakan atau didaftarkan oleh pihak lain. Penelitian ini melibatkan analisis pendaftaran merek di database yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penelitian ini penting untuk menghindari kemungkinan konflik hukum dan memastikan keunikan merek yang diajukan.[45]

Langkah kedua melibatkan pengajuan permohonan pendaftaran merek ke DJKI. Pemohon harus mengisi formulir permohonan dengan cermat, melampirkan gambar atau deskripsi merek, dan membayar biaya pendaftaran

[45] Masnun, M. A., Pratama, R. N., & Astanti, D. N. 2020. *Menakar Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Merek Dagang*. Mimbar Hukum, *32*(2), Hal. 401

yang ditetapkan. Setelah permohonan diterima, DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas untuk memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan administratif. Pemohon harus siap untuk memberikan informasi atau koreksi jika diperlukan dalam tahap ini.[46]

Selanjutnya, DJKI akan melakukan pemeriksaan formalitas dan substansi terhadap permohonan pendaftaran merek. Pada tahap ini, pemohon perlu memastikan bahwa semua persyaratan administratif terpenuhi dan merek yang diajukan memenuhi kriteria hukum. Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan, DJKI biasanya memberikan kesempatan bagi pemohon untuk mengoreksi atau melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Setelah lulus tahap pemeriksaan, DJKI akan menerbitkan pengumuman pendaftaran merek yang akan ditempatkan di Berita Resmi Merek (BRM). Masyarakat memiliki waktu tertentu untuk memberikan keberatan jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan pendaftaran merek tersebut. Jika tidak ada keberatan atau keberatan dapat diselesaikan, DJKI akan menerbitkan sertifikat pendaftaran merek kepada pemohon.[47]

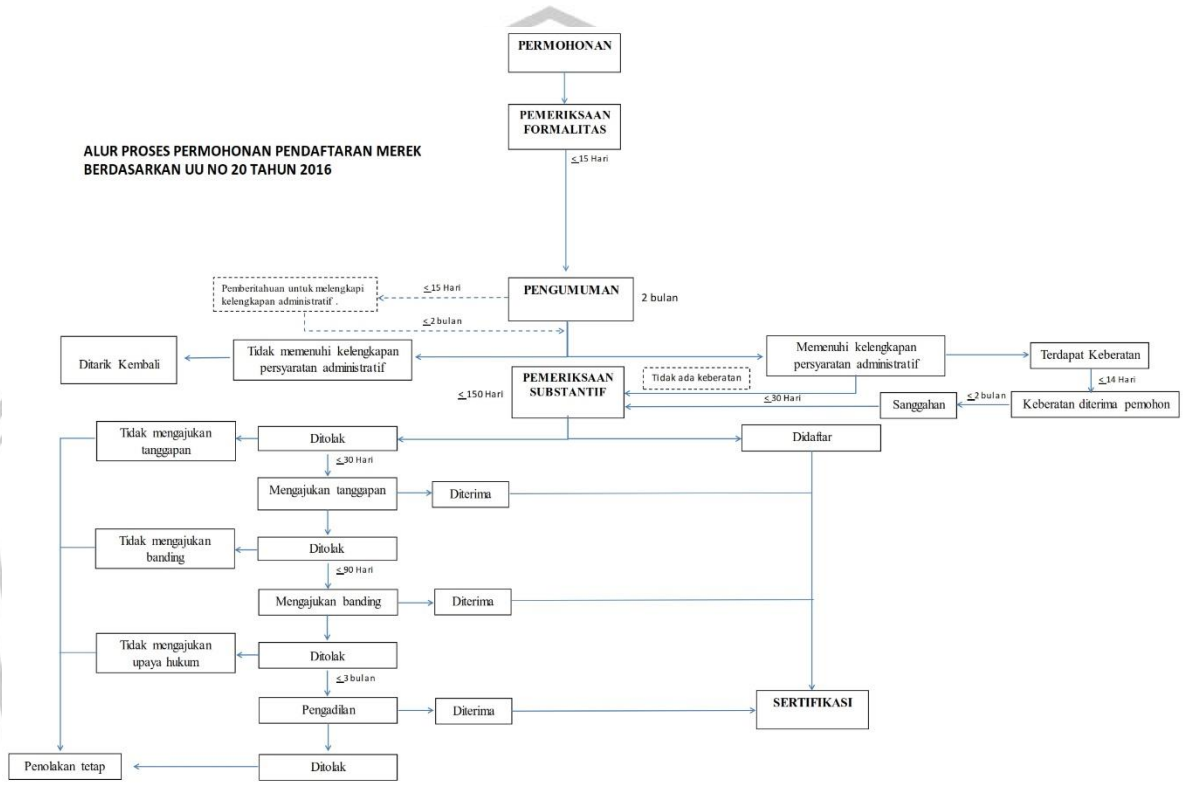
Langkah terakhir setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran merek adalah memantau dan melindungi hak-hak merek tersebut Pemilik merek perlu secara aktif melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah ada upaya pendaftaran atau penggunaan merek serupa oleh pihak lain. Jika terdapat pelanggaran hak, pemilik merek dapat mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingannya. Selain itu, penting bagi pemilik merek untuk terus memperbarui registrasi merek sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membayar biaya pemeliharaan secara teratur untuk memastikan agar hak-haknya tetap terjaga. Dengan memahami dan mengikuti langkah-langkah pendaftaran merek ini, pemilik merek dapat memastikan bahwa hak-

[46] Ningsih, A. S. (2020). *Sustainability of Indonesia Trademark Law as Umbrella Law in Resolving Domain Names Dispute in Indonesia*. Mimbar Hukum, *32*(2), Hal. 195

[47] Qurniasari, A. N., Santoso, B., & Lestari, S. N. (2019). *Kriteria Merek Terkenal Dan Perlindungan Hukumnya Dalam Kasus Skyworth Group Ltd Dan Linawaty Hardjono Berdasarkan Putusan Mahkamah RI Nomor 32 Pk/Pdt.Sus-HKI/2018*. *Diponegoro Law Journal*, *8*(3), Hal. 1708

hak hukum untuk merek mereka mendapatkan perlindungan yang optimal di Indonesia.[48]

Selanjutnya untuk mempermudah pemahaman terkait alur proses permohonan merek di Indonesia, dapat digambarkan sebagai berikut:[49]



3. Hak Prioritas terhadap Pendaftaran Merek

Apabila merujuk pada definisi Hak prioritas dapat diketahui bahwa Hak Prioritas dalam pendaftaran merek dapat dimaknai sebagai hak yang dimiliki oleh pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Hak ini memungkinkan pemohon pendaftaran merek memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal akan diakuisisi sebagai tanggal prioritas di negara tujuan untuk pengajuan pendaftaran merek dengan syarat kedua negara tersebut juga menjadi anggota salah satu dari kedua perjanjian tersebut. Syarat lebih lanjut dalam hal permohonan hak

[48] Sudaryat, S., Sukarsal, D. E., & Ramli, A. M. 2020. *Perlindungan Kekayaan Intelektual Karya Kreatif dan Inovatif Bisnis Startup di Indonesia dalam Era Industri 4.0 dan Society 5.0*. *ACTA DIURNAL* Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, *4*(1), Hal 72

[49] Dapat diketahui dan diakses pada lama: https://jakarta.kemenkumham.go.id/alur-prosedur-pelayanan-2/alur-proses-permohonan-pendaftaran-merek-berdasarkan-uu-no-20-tahun-2016

prioritas pendaftaran merek yakni pengajuan harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian internasional yang bersangkutan.

Persyaratan untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas dalam proses pengajuan juga harus memenuhi kondisi-kondisi/ kriteria-kriteria tertentu seperti yang berlaku dalam pengajuan secara konvensional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Merek yang dimohonkan untuk pendaftaran dengan hak prioritas adalah merek yang sebelumnya telah didaftarkan di luar negeri (biasanya negara asal). Oleh karena itu, undang-undang telah menetapkan persyaratan khusus, yaitu permohonan harus diajukan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek pertama kali di negara asing.

Lebih lanjut, Persyaratan tambahan adalah bahwa permohonan pendaftaran dengan hak prioritas harus disertai dengan bukti hak prioritas yang terdiri dari surat permohonan pendaftaran dan bukti penerimaan permohonan yang menunjukkan bahwa merek tersebut telah didaftarkan di negara asing. Jika persyaratan terkait bukti hak prioritas tidak dapat dipenuhi dalam waktu tiga bulan setelah melewati batas waktu enam bulan, permohonan pendaftaran merek tidak akan dibatalkan, tetapi akan diproses secara konvensional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Merek yang tidak dapat didaftarkan adalah lambang atau tanda yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) perihal merek. Dalam konteks ini, merek yang bersifat generik atau umum dalam hal dipergunakan untuk mengidentifikasi suatu barang/jasa biasanya tidak dapat didaftarkan. Sebagai misal, kata-kata seperti "sepatu" untuk produk sepatu atau "pulpen" untuk alat tulis sering dianggap terlalu umum dan tidak memenuhi syarat sebagai merek yang dapat didaftarkan karena hanya menjelaskan jenis barang tersebut.

Selain itu, merek yang membingungkan atau menyesatkan bagi konsumen juga tidak dapat didaftarkan. Merek yang menyerupai atau mirip secara signifikan dengan merek yang sudah ada untuk produk atau layanan sejenis dapat dianggap menyesatkan dan mungkin ditolak untuk didaftarkan. Hal ini dilakukan agar tidak

ada kebingungan di antara konsumen mengenai asal-usul atau sumber produk atau layanan yang ditawarkan. Misalnya, merek yang terlalu mirip dengan merek terkenal dan sudah ada yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di kalangan konsumen dan mengaburkan identitas merek yang sudah ada.[50]

Merujuk ketentuan pasal 20 Undang-Undang Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa:

"*Merek tidak dapat didaftar jika:*

a. *bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
b. *sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
c. *memuat. unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
d. *memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
e. *tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
f. *merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum."*

5. Pengalihan Merek dan Lisensi

Apabila merujuk pada ketentuan pengalihan merek yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 41 ayat (1) bunyinya:

"*Hak atas Merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:*

a. *pewarisan;*
b. *wasiat;*
c. *wakaf;*
d. *hibah;*
e. *perjanjian; atau*

[50] Wijayanti, A. W., & Wauran, I. 2021. *Merek Tiga Dimensi Dalam Hukum Merek Indonesia*. Junral Bina Mulia Hukum, *6*(1), Hal. 26

f. *sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan*."

Lebih lanjut, ketentuan lisensi merek yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 42 bunyinya:

(1) Pemilik Merek terdaftar dapat memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan Merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang dan/atau jasa.
(2) Perjanjian Lisensi berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain.
(3) Perjanjian Lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan dikenai biaya.
(4) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
(5) Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
(6) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Ketentuan perjanjian lisensi merek wajib dimohonkan pencatatan dalam daftar umum merek dan diumumkan dalam suatu berita acara resmi merek. Dasar pemikiran untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Lisensi Merek yakni supaya tidak terjadi klausul perjanjian langsung ataupun tidak langsung yang menimbulkan perekonomian negara maupun menghambat perkembangan laju teknologi.[51]

Jika Pemilik Merek masih terikat oleh suatu perjanjian lisensi, pemilik merek tersebut tidak dapat meminta penghapusan pendaftaran mereknya tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang menerima lisensi. Satu-satunya pengecualian dari persyaratan persetujuan tersebut adalah jika penerima lisensi secara eksplisit menyetujui untuk mengesampingkan persyaratan persetujuan tersebut dalam perjanjian lisensi.

[51] Sunni, M. D. 2020. *Pembatalan Merek Terkenal yang Berubah Menjadi Istilah Umum*. *Jurist-Diction, 3*(2), Hal. 481

E. Tinjauan Umum Pembatalan Merek Terkenal

1. Gugatan Pembatalan Merek Terkenal

Gugatan pembatalan merek terkenal adalah salah satu proses litigasi dalam hal penyelesaian sengketa merek terkenal.[52] Gugatan ini biasanya diajukan oleh pemilik merek terkenal atau pemegang lisensi atas merek terkenal. Lebih lanjut, gugatan ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Niaga.[53]

Di Indonesia, gugatan pembatalan merek baru dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Seiring laju perkembangan ekonomi dan bisnis, regulasi terkait gugatan pembatalan merek mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir perihal gugatan pembatalan merek diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang pada pokoknya berbunyi:

(1) Pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap merek yang terdaftar berdasarkan alasan yang dijelaskan dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.
(2) Pemilik atau pemegang lifsensi atas merek yang tidak terdaftar memiliki hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) setelah mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini adalah menteri.
(3) Gugatan pembatalan merek harus diajukan ke Pengadilan Niaga terhadap pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

Lebih lanjut perihal batasan (limitasi) untuk pengajuan gugatan pembatalan merek secara tegas telah tertuang dalam Pasal 77 UU Merek yang pada pokoknya berbunyi:

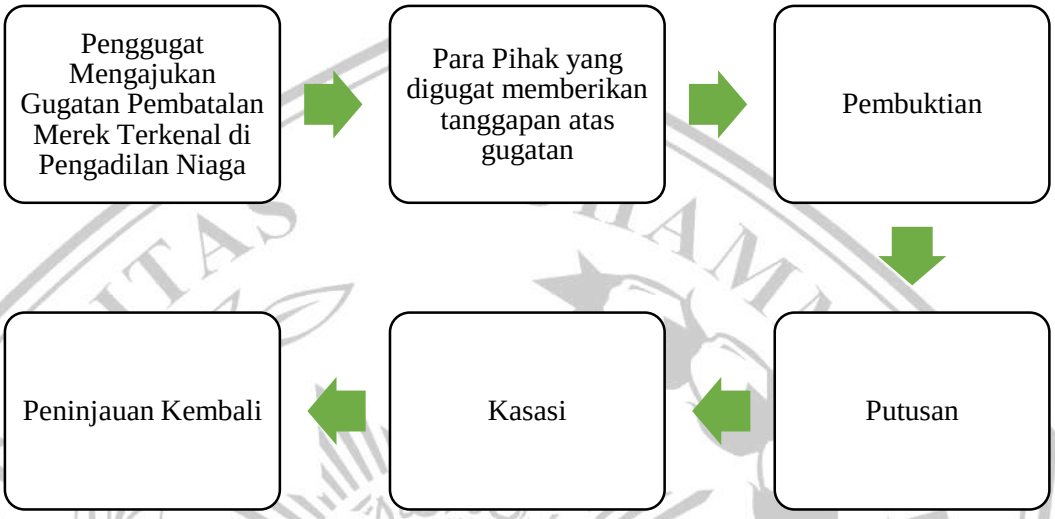
(1) Permohonan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat disampaikan dalam periode lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek; dan
(2) Permohonan pembatalan dapat diajukan tanpa batasan (limitasi) waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik (bad faith) dan/atau jika merek tersebut

[52] Utama, Y., Pertama, R. R., & Mayana, R. F. 2021. *Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau Dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia*. *ACTA DIURNAL* Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , *5*(1), Hal. 139

[53] Abdillah, M. A. 2019. *Perlindungan Hukum Pemilik Merek Tidak Terdaftar Atas Tindakan Pendaftaran Mereknya Oleh Pihak Lain Ditinjau Dari Asas Itikad Baik*. *Jurist-Diction*, *2*(4). Hal. 3

melanggar prinsip-prinsip diantara ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selanjutnya untuk mempermudah memahami alur proses gugatan pembatalan merek terkenal, akan penulis tuangkan dalam skema alur sebagai berikut:



2. Perbedaan antara Penghapusan Pendaftaran Merek dengan Pembatalan Daftar Merek

Apabila ditinjau dari kesamaan antara pembatalan dengan penghapusan pendaftaran merek dapat diketahui dan terletak pada efek mereka yang menyebabkan pencoretan merek dari Daftar Umum Merek dan kehilangan perlindungan atas suatu merek. Namun, perbedaan di antara keduanya dapat dilihat dari empat aspek, yaitu prosedur, alasan, persyaratan, dan jangka waktu pengajuan gugatan. Dari segi prosedur, penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu inisiatif Ditjen HKI, permintaan dari pemilik merek, dan atas permintaan pihak ketiga melalui putusan Pengadilan Niaga. Sementara itu, pembatalan pendaftaran merek hanya memiliki satu prosedur, yakni melalui gugatan pembatalan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek yang tidak terdaftar, dengan ketentuan bahwa permohonan harus diajukan terlebih dahulu kepada Ditjen HKI.[54]

Perbedaan lainnya terletak pada kewenangan Ditjen HKI dalam melakukan pembatalan tanpa mengacu pada kehendaknya sendiri, yang tidak diizinkan oleh

[54] Dwisvimiar, I. 2016. *Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Merek Terkenal di Indonesia*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, *28* (2), Hal. 7

Undang-Undang Merek. Selain itu, dari segi alasan, Undang-Undang Merek secara tegas mencantumkan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menghapus pendaftaran merek dan membatalkan pendaftaran tersebut, menciptakan perbedaan prinsipil yang signifikan. Ketiga, perbedaan lain antara penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek terletak pada persyaratan. Undang-Undang Merek tidak mengharuskan pihak ketiga yang ingin mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek, sedangkan untuk gugatan pembatalan pendaftaran merek, Undang-Undang Merek mengamanatkan bahwa pihak ketiga yang bersangkutan harus memiliki kepentingan maupun kedudukan hukum (*legal standing*) yang relevan. Singkatnya pihak ketiga merupakan pihak yang memiliki kepentingan maupun hubungan hukum secara keperdataan.

Berikutnya, perbedaan lainnya terletak pada waktu yang ditetapkan untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang menjadi kompetensi absolut gugatan penghapusan merek. Undang-Undang Merek menetapkan bahwa perihal periode penghapusan pendaftaran Merek di dalam Daftar Umum Merek (DUM) dapat diajukan gugatan jika merek tersebut tidak digunakan secara berkesinambungan (terus menerus) selama 3 (tiga) tahun lamanya baik jenis barang dan/atau jasa, yang terhitung mulai dari tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.[55] Selanjutnya, tidak ada batasan (limitasi) waktu yang ditetapkan untuk mengajukan gugatan dalam proses penghapusan pendaftaran merek. Di sisi lain, dalam konteks pembatalan pendaftaran merek, terdapat batasan waktu yang mengizinkan pengajuan gugatan selama 5 (lima) tahun, kecuali jika alasan pembatalan merek tersebut melibatkan itikad buruk, melanggar norma agama, moralitas, atau ketertiban umum.

[55] Far-Far, C. Y., P, S., & M, Z. A. 2014. *Tinjauan Yuridis Pembatalan Merek Dagang Terdaftar Terkait Prinsip Itikad Baik (Good Faith) Dalam Sistem Pendaftaran Merek (Studi Putusan Nomor 356 K/Pdt.Sus-Haki/2013). Brawijaya Law Student Journal*, *1*(1), Hal. 4