



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA

Perkembangan Kekayaan Intelektual Bidang Merek

Penulis:

Dwi Hastarina, S.H., M.H.
Richard Pantun, S.Sos., M.Si.

Editor:

Indra Mulyana, S.Kom.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2021



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA

Perkembangan Kekayaan Intelektual Bidang Merek

Penulis:

Dwi Hastarina, S.H., M.H.
Richard Pantun, S.Sos., M.Si.

Editor:

Indra Mulyana, S.Kom.



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA**

PERKEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG MEREK

Penulis:

Dwi Hastarina, S.H., M.H.

Richard Pantun, S.Sos., M.Si.

ISBN : 978-623-5716-32-9

Editor :

Indra Mulyana, S.Kom.

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alnindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alnindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama berjudul “Perkembangan Kekayaan Intelektual Bidang Merek” telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan bersama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Para Pemeriksa Merek, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul “Perkembangan Kekayaan Intelektual Bidang Merek” ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul “Perkembangan Kekayaan Intelektual Bidang Merek” dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selamat Membaca. Salam Pembelajar.

Depok, Oktober 2021
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia
NIP 196611191986031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK), Subdirektorat dan Sertifikasi Tanda dan Stempel Elektronik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia <https://peta-peta.kemhum.go.id/elektronik>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama.

Modul Pelatihan ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan suatu sistem pembelajaran yang strategis karena fungsinya yang sentral dalam mendukung kemampuan efektivitas dalam mencapai tujuan dan pengembangan ilmu kepada para Pemeriksa di masa yang akan datang dan merupakan investasi jangka panjang, pelatihan ini juga merupakan salah satu solusi terhadap tuntutan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

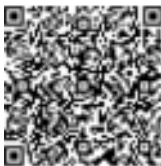
Untuk mencapai keberhasilan dan efektifitas penyelenggaraan Pelatihan diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan tersusunnya Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri jenjang Ahli Pertama ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Modul dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama” ini serta Narasumber yang telah memberikan reviu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar dalam penguatan pelaksanaan tugas sebagai Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri yang berkompeten.

Jakarta, Oktober 2021
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Chairani Idha K.

196110081986112001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEK), Badan Standar dan Sertifikasi Nasional, dan dapat diverifikasi melalui alamat <https://www.bse.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Manfaat Modul	2
D. Hasil Belajar	3
E. Indikator Hasil Belajar	3
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	3
G. Petunjuk Belajar.....	4
BAB II TINJAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	7
A. Perkembangan Kekayaan Intelektual Internasional	7
1. Paris Convention.....	10
2. Berne Convention.....	15
3. WIPO Convention	16
4. TRIPS.....	16
B. Perkembangan Kekayaan Intelektual Nasional	18
C. Latihan.....	25
D. Rangkuman	25
E. Evaluasi	26

BAB III	TINJAUAN PERKEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK.....	27
A.	Perkembangan Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Internasional).....	27
1.	Nice Agreement	28
2.	Madrid Agreement dan Madrid Protocol	30
3.	Trademark Law Treaty (selanjutnya disebut TLT).....	33
B.	Perkembangan Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Nasional).....	35
C.	Latihan.....	49
D.	Rangkuman	50
E.	Evaluasi	52
BAB IV	PERKEMBANGAN MEREK SECARA UMUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016.....	53
A.	Dasar Hukum, Pengertian dan Prinsip Pelindungan Merek.....	53
B.	Proses Pendaftaran Merek.....	59
C.	Urgensi Pendaftaran Merek.....	66
D.	Latihan.....	67
E.	Rangkuman	67
F.	Evaluasi	68
BAB V	P E N U T U P.....	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Tindak Lanjut.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	72
	KUNCI JAWABAN	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tanda grafis yang dapat didaftarkan sebagai Merek.....	57
Gambar 2. Proses Pendaftaran Merek.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

Salam pembelajar,

Selamat datang dalam Pelatihan bagi Calon Pejabat Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama. Kini kita sampai pada mata pelatihan Perkembangan Kekayaan Intelektual Bidang Merek yang merupakan mata pelatihan terakhir dari kelompok materi inti pelatihan ini.

A. Latar Belakang

Kekayaan Intelektual mencakup berbagai macam kegiatan manusia dan memainkan peran penting baik dalam budaya maupun ekonomi. Mengingat pentingnya peran Kekayaan Intelektual dalam berbagai bidang kehidupan, maka Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai undang-undang yang melindungi berbagai bidang Kekayaan Intelektual. Hukum yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual cukup rumit, dimana terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai berbagai bidang Kekayaan Intelektual (seperti Merek, Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri) dan berbagai aturan hukum nasional yang berlaku masing masing wilayah di berbagai belahan negara di dunia.

Pada dasarnya Kekayaan Intelektual mengizinkan pencipta atau pemilik Kekayaan Intelektual untuk mengambil keuntungan dari hasil kreasi mereka dengan memberi mereka hak untuk mengontrol bagaimana

Kekayaan Intelektual mereka digunakan, pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual juga masuk ke dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diproklamirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948.

B. Deskripsi Singkat

Mata pelatihan Perkembangan Kekayaan Intelektual Bidang Merek membekali peserta agar mampu memahami dan menjelaskan tinjauan terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual, tinjauan terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual di bidang Merek dan mampu menjelaskan Merek dalam upaya meningkatkan kinerja pejabat fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama.

C. Manfaat Modul

Manfaat yang diperoleh setelah mempelajari modul ini adalah:

1. Peserta pelatihan dapat memahami tinjauan terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual;
2. Peserta pelatihan dapat menjelaskan tinjauan terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual di bidang Merek;
3. Peserta pelatihan dapat melaksanakan pendaftaran dan perlindungan Merek.

D. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pelajaran ini, peserta diharapkan dapat mengimplementasikan pemahaman perkembangan Kekayaan Intelektual di bidang Merek, sehingga sebagai pejabat fungsional mampu menjadi Pemeriksa Merek Ahli Pertama yang menjunjung integritas.

E. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari Mata Pelatihan Perkembangan Kekayaan Intelektual Bidang Merek ini, peserta diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan tinjauan terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual;
- b. Menjelaskan tinjauan terhadap perkembangan Kekayaan Intelektual di bidang Merek; dan
- c. Menjelaskan pentingnya urgensi pendaftaran Merek.

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Tinjauan Terhadap Perkembangan Kekayaan Intelektual
 - a. Perkembangan Kekayaan Intelektual internasional
 1. *Paris Convention*
 2. *Berne Convention*
 3. *WIPO Convention*
 4. *TRIPS*
 - b. Perkembangan Kekayaan Intelektual Nasional

2. Tinjauan Perkembangan Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek
 - a. Perkembangan Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Internasional)
 1. *Nice Agreement*
 2. *Madrid Agreement dan Madrid Protocol*
 3. *Trademark Law Treaty*
 - b. Perkembangan Kekayaan Intelektual di bidang Merek (Nasional)
3. Perkembangan Merek Secara Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
 - a. Dasar Hukum, Pengertian dan Prinsip Pelindungan Merek
 - b. Proses Pendaftaran Merek

G. Petunjuk Belajar

Modul Perkembangan Kekayaan Intelektual bidang Merek ini telah disusun dengan rangkaian yang mempermudah pembelajar untuk memahami tentang tinjauan sejarah dan perkembangan KI secara umum dan tinjauan sejarah perkembangan KI bidang merek serta memahami dan mengenal merek. Agar pembelajaran melalui modul ini mencapai hasil dengan efektif dan efisien maka selain penyebarluasan (diseminasi) pemahaman tentang isi modul ini dengan sesama Pemeriksa Merek, diperlukan juga akselerasi pemahaman

peserta dengan menemukan sumber belajar lain kemudian dikontekskan dengan lingkungan kerja.

Setelah memahami dengan baik mengenai tinjauan sejarah perkembangan KI khususnya bidang merek dan mengenal merek, maka diperlukan pula pembahasan materi dengan peserta lain dan juga dengan atasan di tempat tugas. Setelah itu pembelajar diharapkan dapat menguji kemampuan dengan menyelesaikan tugas atau kasus yang diberikan oleh fasilitator pelatihan.

BAB II

TINJAUAN TERHADAP PERKEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Setelah mempelajari bab ini, pembelajar diharapkan dapat memahami dan menjelaskan dengan baik perkembangan kekayaan intelektual secara umum

A. Perkembangan Kekayaan Intelektual Internasional

Kekayaan Intelektual terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu Kekayaan dan Intelektual.

Kekayaan

Kekayaan berasal dari kata dasar “kaya” yang berarti mempunyai banyak (harta)¹ yang berarti adanya kepemilikan atas suatu benda atau asset yang memiliki nilai baik materil maupun immateril. Adanya imbuhan ke dan an pada kekayaan menyatakan bahwa benda atau aset tersebut dimiliki oleh suatu pihak. Jika istilah kekayaan digunakan dalam bidang hukum memiliki pengertian adanya kepemilikan terhadap kebendaan baik berwujud (kasat mata) maupun tidak berwujud (tidak kasat mata).

¹ <https://kbbi.web.id/kaya>

Intelektual

Intelektual artinya cerdas, berakal, dan berfikir jernih berdasarkan ilmu pengetahuan.² Intelektual sangat erat kaitannya dengan proses berfikir yang menggunakan daya nalar yang disertai alasan-alasan logis. Intelektual juga dipengaruhi oleh pengetahuan (*knowledge*). Intelektual terkait dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam mengolah dan mengasah daya dan kemampuan berfikirnya secara runtun dalam bidang-bidang yang diminati dan melibatkan daya nalar atau daya pikirnya.

Kekayaan Intelektual

Kekayaan Intelektual yang merupakan kepemilikan atas benda tidak berwujud mengacu pada hasil olah pikiran, seperti invensi; karya sastra dan seni; desain; dan simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan Intelektual yang merupakan padanan dari *Intellectual Property* terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta³ serta Hak Kekayaan Industri⁴. Hak Cipta dan hak terkait meliputi sastra, seni dan karya ilmiah, termasuk pertunjukan (*performances*) dan siaran (*broadcast*). Hak kekayaan Industri termasuk di dalamnya paten, paten sederhana, desain industri,

² <https://kbbi.web.id/intelektual>

³ Induk dari Perjanjian Internasional yang mengatur mengenai Hak Cipta dan turunannya adalah *Berne Convention* 1886.

⁴ Induk dari Perjanjian Internasional yang mengatur mengenai Hak Kekayaan Industri adalah *Paris Convention* 1883.

merek, merek jasa, merek dagang, indikasi asal, indikasi geografis, dan persaingan usaha tidak sehat.⁵Kekayaan Intelektual sebagai bentuk kekayaan yang berasal dari kemampuan intelektual manusia memiliki dimensi yang luas dan tidak terbatas. Apapun yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia dapat dikatakan sebagai Kekayaan Intelektual, namun potensi masing-masing kekayaan untuk dikomersialkan berbeda-beda.

Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu yang vital. Inventor, seniman, ilmuwan, pebisnis menempatkan banyak waktu, uang, tenaga dan pikiran untuk mengembangkan inovasi dan kreasi mereka. Untuk mendorong semangat mereka berkreasi dan berinovasi, mereka membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan insentif berupa pengembalian yang adil atas investasi mereka. Hal ini berarti bahwa memberikan mereka hak untuk melindungi Kekayaan Intelektual Mereka. Pada dasarnya Kekayaan Intelektual mengizinkan pencipta atau pemilik Kekayaan Intelektual untuk mengambil keuntungan dari hasil kreasi mereka dengan memberi mereka hak untuk mengontrol bagaimana Kekayaan Intelektual mereka digunakan.

Kekayaan Intelektual mencakup berbagai macam kegiatan manusia dan memainkan peran penting baik dalam budaya maupun ekonomi. Mengingat pentingnya peran Kekayaan Intelektual dalam berbagai bidang

⁵ https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf. *What is Intellectual Property*. Lihat juga *Paris Convention*, Pasal 1 angka (2).

kehidupan, maka Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai undang-undang yang melindungi berbagai bidang Kekayaan Intelektual. Hukum yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual cukup rumit, dimana terdapat berbagai peraturan yang mengatur mengenai berbagai bidang Kekayaan Intelektual (seperti Merek, Paten, Indikasi Geografis, Desain Industri) dan berbagai aturan hukum nasional yang berlaku masing-masing wilayah di berbagai belahan negara di dunia.

1. *Paris Convention*

Pada tataran internasional, perjanjian di bidang Kekayaan Intelektual dimulai dengan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (selanjutnya disebut *Paris Convention*) pada tahun 1883, diikuti dengan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (selanjutnya disebut *Berne Convention*) pada tahun 1886. Pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual juga masuk ke dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diproklamirkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 yang menyatakan “*Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*”⁶

⁶ <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>.

Paris Convention ditandatangani di Kota Paris, Prancis pada 20 Maret 1883; direvisi di kota Brussel, Belgia pada 14 Desember 1900; di kota Washington DC, Amerika Serikat pada 2 Juni 1911; di kota Den Haag, Belanda pada 6 November 1925; di kota London, Inggris pada 2 Juni 1934; di kota Lisbon, Portugal pada 1 Oktober 1958; dan di kota Stockholm, Swedia pada 14 Juli 1967. Kemudian *Paris Convention* diamandemen pada 28 September 1979. *Paris Convention* mengatur Hak Kekayaan Industri dalam arti luas, termasuk di dalamnya Paten, Paten Sederhana, Merek Dagang, Merek Jasa, Desain Industri, Indikasi Geografis dan Persaingan Usaha tidak sehat. *Paris Convention* merupakan langkah besar yang diambil untuk membantu pencipta, penemu atau pemilik Kekayaan Intelektual memastikan bahwa Kekayaan Intelektual mereka dilindungi di negara lain yang tergabung dalam *Paris Convention*. Ketentuan substantif *Paris Convention* terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori utama, yaitu: (1) Perlakuan Nasional (*National Treatment*); (2) Hak Prioritas; dan (3) Aturan Umum (*Common Rules*).

1) Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Ketentuan Perlakuan Nasional (*National Treatment*) menetapkan bahwa sehubungan dengan Hak Kekayaan Industri, setiap negara anggota *Paris Convention* harus memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari negara anggota peserta lain sebagaimana

pelindungan yang diberikan kepada warga negara nya sendiri. Warga negara dari negara non penandatangan *Paris Convention* juga berhak atas *National Treatment* jika warga negara tersebut berdomisili atau memiliki industri yang didirikan berdasarkan atau memiliki industri nyata dan efektif di Negara anggota *Paris Convention*.

2) Hak Prioritas

Paris Convention memberikan keistimewaan berupa adanya Hak Prioritas terhadap permohonan Paten atau Paten Sederhana, Merek, serta Desain Industri. Hak Prioritas berarti bahwa berdasarkan permohonan pertama yang diajukan di salah satu negara anggota *Paris Convention*, pemohon dapat dalam jangka waktu tertentu (12 (dua belas) bulan untuk Paten dan Paten Sederhana; 6 (enam) bulan untuk Merek dan Desain Industri sejak tanggal pengajuan permohonan pertama) mengajukan permohonan selanjutnya untuk mendapatkan pelindungan di negara lain anggota *Paris Convention*. Permohonan selanjutnya di negara lain anggota *Paris Convention* akan dianggap seolah olah diajukan pada hari yang sama dengan permohonan pertama. Dengan kata lain, pemohon akan memiliki prioritas atas permohonan yang diajukan pihak lain apabila permohonan diajukan dalam jangka waktu tersebut di atas.

3) Aturan Umum (*Common Rules*)

Konvensi menetapkan beberapa Aturan Umum yang harus diikuti oleh semua negara anggota *Paris Convention* ketentuan-ketentuan yang penting adalah sebagai berikut:

Terkait Paten

- a. Paten yang diberikan (*granting*) di negara anggota yang berbeda, untuk invensi yang sama, bersifat independen satu sama lain. Pemberian Paten (*granting*) di suatu negara anggota *Paris Convention* tidak memberikan kewajiban kepada negara anggota *Paris Convention* lain untuk memberikan (*granting*) Paten. Suatu Paten tidak dapat ditolak, dibatalkan, atau diakhiri di suatu negara dengan alasan bahwa Paten tersebut telah ditolak, dibatalkan, atau diakhiri di negara lain anggota *Paris Convention*;
- b. Inventor berhak disebut demikian dalam Paten;
- c. Pemberian Paten tidak dapat ditolak, dan Paten tidak dapat dibatalkan dengan alasan bahwa penjualan produk yang dipatenkan, atau produk yang diperoleh melalui proses yang dipatenkan, tunduk pada pembatasan hukum nasional;
- d. Setiap negara anggota *Paris Convention*, wajib mengatur dalam legislasinya pemberian lisensi wajib Paten;

Terkait Merek

- a. Permohonan pendaftaran merek yang diajukan ke suatu negara tidak tergantung pada kemungkinan pendaftarannya di negara lain.
- b. Apabila suatu Merek telah didaftarkan di negara asal, kemudian atas permintaan pemilik, merek tersebut diajukan pendaftarannya di negara anggota lain. Merek dapat diterima pendaftarannya di negara anggota lain sebagaimana bentuk aslinya di negara asal. Namun pendaftaran dapat ditolak apabila merek tersebut akan melanggar hak yang diperoleh pihak ketiga, merek tidak memiliki daya pembeda, merek bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, atau merek menipu.
- c. Setiap negara anggota *Paris Convention* harus menolak dan melarang penggunaan Merek yang merupakan reproduksi, tiruan, atau terjemahan yang dapat menimbulkan kebingungan atas suatu merek yang digunakan untuk barang dan/atau jasa yang identik atau sejenis⁷.
- d. Setiap negara anggota *Paris Convention* juga harus menolak dan melarang penggunaan

⁷ Istilah “sejenis” merupakan terjemahan dari kata “similar”. Istilah sejenis juga digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Merek.

Merek yang mengandung lambang atau simbol negara, bendera, singkatan dan/atau nama organisasi pemerintah secara tanpa hak.

- e. Merek Kolektif harus diberi perlindungan.

Terkait Desain Industri

- a. Desain Industri harus dilindungi di negara anggota *Paris Convention*, dan perlindungan tidak boleh dibatalkan dengan alasan bahwa barang-barang yang dilindungi oleh Desain Industri tersebut tidak dibuat di negara bersangkutan.

Terkait Persaingan Usaha Tidak Sehat

- a. Setiap negara anggota *Paris Convention* pengaturan yang efektif tentang Persaingan Usaha tidak sehat.

2. Berne Convention

Tiga tahun setelah ditandatanganinya *Paris Convention* 1883, ditandatangani perjanjian *Berne Convention* 1886 yang bertujuan untuk melindungi hak pencipta dan karya ciptanya di bidang karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan diseluruh negara anggota *Berne Convention* secara timbal balik. *Berne Convention* berdasarkan pada 3 (tiga) prinsip dasar dan berisi serangkaian ketentuan yang menentukan perlindungan minimum yang akan diberikan, serta ketentuan khusus bagi negara berkembang yang ingin memanfaatkannya. Tiga prinsip dasarnya

diatur *Berne Convention* adalah: (1) Prinsip *National Treatment*/Perlakuan Nasional; (2) Prinsip Pelindungan Otomatis; dan (3) Prinsip Kemandirian Pelindungan. *Berne Convention* telah beberapa kali mengalami perbaikan dan penyempurnaan, yaitu pada tanggal 13 November 1908 dan 20 Maret 1914 di Berlin, tanggal 2 Juni 1928 di Roma, tanggal 26 Juni 1948 di Brussel, tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dan tanggal 24 Juli 1971 di Paris.

3. **WIPO Convention**

Setelah ditandatangani *Paris Convention* dan *Berne Convention* dibentuklah suatu Organisasi Kekayaan Intelektual Sedunia atau WIPO (*World Intellectual Property Organization*) melalui sebuah perjanjian internasional yang bernama *WIPO Convention* yang ditandatangani pada tanggal 14 Juli 1967 di kota Stockholm, Swedia, berlaku mulai tahun 1970. WIPO adalah organisasi antar pemerintah yang pada tahun 1974 menjadi salah satu Badan Khusus PBB. Asal usul WIPO kembali ke tahun 1883 dan 1886 ketika *Paris Convention* dan *Berne Convention* (masing-masing) mengatur pembentukan “Biro Internasional”. Kedua Biro tersebut dijadikan satu pada tahun 1893, dan pada tahun 1970 digantikan WIPO.

4. **TRIPS**

Pada tahun 1947 dibentuk *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) sebagai aturan perdagangan internasional yang tujuannya mengurangi hambatan-hambatan perdagangan. Awal mula GATT dibentuk

dengan tujuan mendirikan *International Trade Organization* (ITO), namun rencana ini tidak dapat terlaksana karena senat Amerika Serikat tidak setuju bergabung dengan organisasi ini. Meskipun ITO gagal terwujud, GATT tetap berjalan, bahkan menjadi forum perundingan yang menjalankan beberapa putaran perundingan sejak Jenewa hingga Uruguay⁸ Pada Putaran Uruguay mulai masuk Kekayaan Intelektual sebagai pokok bahasan, setelah sebelumnya hanya membicarakan mengenai perdagangan barang dan jasa. Putaran Uruguay inilah yang menjadi tonggak terwujudnya *World Trade Organization* / Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)⁹. Negosiasi Putaran Uruguay berakhir di Maroko pada tahun 1994. Kesepakatan negara-negara yang berunding ditandai dengan penandatanganan *Agreement Establishing the World Trade Organization* beserta lampiran-lampirannya. Ketentuan tentang Kekayaan Intelektual diatur dalam *Annex 1C* di bawah judul *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

⁸ Putaran Perdagangan GATT: Jenewa 1947, Annecy 1949, Turki 1951, Jenewa 1956, Dillon 1960-1961, Kennedy 1964-1967, Tokyo 1973-1979, Uruguay 1986-1994.

⁹ WTO merupakan Organisasi Internasional yang mengatur Perdagangan Internasional, dengan tujuan membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Organisasi WTO memiliki kedudukan independen dan terlepas dari badan khusus PBB. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/150909569/wto-sejarah-tujuan-fungsi-dan-struktur>. WIPO adalah badan khusus PBB yang mengatur Kekayaan Intelektual. WTO melihat KI sebagai salah satu bidang dalam perdagangan internasional.

B. Perkembangan Kekayaan Intelektual Nasional

Terkait dengan perjanjian di bidang Kekayaan Intelektual yang disebutkan sebelumnya, yaitu *Paris Convention* dan *Berne Convention*, Indonesia telah melakukan ratifikasi¹⁰ terhadap keduanya. Ratifikasi *Paris Convention* dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan “*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*” tanggal 20 Maret 1883 Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Tanggal 14 Juli Tahun 1947 di Stockholm, Dengan Disertai Pensyaratan (*Reservation*) Terhadap Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 Sampai Dengan Pasal 12 Konvensi dan “*Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*” yang telah ditandatangani di Stockholm, Pada Tanggal 14 Juli 1967. Sedangkan untuk *Berne Convention* diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* Disertai Pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 33 ayat (1) Konvensi.

Sebagai salah satu negara peserta dalam perundingan pembentukan WTO dalam Putaran Uruguay sebagaimana disebutkan sebelumnya, Indonesia turut menandatangani *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Indonesia meratifikasiperjanjian pembentukan WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing*

¹⁰ Ratifikasi adalah pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antar negara, dan persetujuan hukum internasional. <https://kbbi.web.id/ratifikasi>.

the World Trade Organization. Lampiran perjanjian pembentukan WTO merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isinya, hal ini menimbulkan implikasi yuridis, dimana Indonesia harus menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual dengan ketentuan yang diatur dalam *TRIPs*. Tidak hanya menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada di bidang Kekayaan Indonesia, Indonesia juga membentuk beberapa undang-undang baru sebagai konsekuensi dari ratifikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Beberapa undang-undang yang baru dibentuk pasca ratifikasi pendirian WTO adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pelindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu. WTO melihat Kekayaan Intelektual sebagai salah satu bidang penting dalam perdagangan internasional. Peraturan mengenai perdagangan internasional di bidang Kekayaan Intelektual dianggap sebagai suatu jalan untuk memperkenalkan sistem yang lebih teratur dan mudah diprediksi serta dapat menyelesaikan sengketa secara sistematis.

Gambaran perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia akan dicoba dipaparkan secara singkat dalam bab ini. Secara historis, sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda, maka sejarah hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak bisa dilepaskan

dengan pengaturan Kekayaan Intelektual di negara Belanda, karena hampir segala peraturan yang berlaku di Belanda pada masa penjajahan juga diberlakukan di Hindia Belanda (nama yang diberikan pada Indonesia saat itu) berdasarkan asas konkordansi¹¹. Berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, segala peraturan perundang-undangan yang dibuat pada jaman penjajahan dan yang berlaku sampai saat ini dinyatakan masih berlaku sepanjang peraturan tersebut belum diganti dengan yang baru dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah *Auteurswet* 1912 yang berasal dari Belanda. Undang-Undang Hak Cipta 1912 ini, masih terus diberlakukan setelah kemerdekaan. Usaha untuk mewujudkan Undang-Undang Hak Cipta Nasional dirintis dengan dihasilkannya rancangan Undang-Undang Hak Cipta yang untuk pertama kalinya dibicarakan pada tanggal 9 Januari 1965. Kajian lanjut terhadap rancangan Undang-Undang Hak Cipta pada tanggal 20-22 Oktober 1975 diadakan seminar tentang Hak Cipta guna mendapatkan masukan dari masyarakat. Setelah kurun waktu yang cukup panjang, pada tanggal 12 April 1982 rancangan Undang-Undang Hak Cipta disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang Hak Cipta

¹¹ Asas konkordansi adalah asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum Eropa atau Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi / Indonesia. Sehingga hukum Eropa yang diberlakukan kepada pihak Belanda pada masa itu, dikenai juga oleh bangsa Indonesia.

Nomor 6 Tahun 1982 yang diberlakukan pada hari itu juga. Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi karya cipta, penyebarluasan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa. Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982, maka Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi. Lima tahun kemudian Undang-Undang Hak Cipta mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987. Dua belas tahun kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997. Pada tanggal 12 Juli 2002 Undang-Undang Hak Cipta diubah menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Undang-Undang Hak Cipta Kembali mengalami perubahan di tahun 2014 menjadi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Hak Cipta inilah yang masih berlaku sampai saat ini.

Pengaturan jaman penjajahan Belanda tentang Paten (selanjutnya disebut Undang-Undang Paten), merupakan ketentuan hukum tertua di bidang Kekayaan Intelektual. Dalam *Reglement op het verlenen van uitsluitende regten op uitvindingen, invoeringen en verbeteringen van voorwerpen van kunst en volkswijk 1817* (ketentuan tentang pemberian hak secara eksklusif terhadap penemuan, pengenalan, dan perbaikan atas bidang kesenian rakyat) yang diberlakukan di Hindia Belanda tahun 1844, namun pada tahun 1870 Undang-Undang Paten ini dicabut. Pada tahun 1911 Undang-

Undang Paten Kembali diberlakukan di Hindia Belanda (setahun setelah Undang-Undang Paten yang sama diberlakukan di Belanda). Undang-Undang Paten 1911 mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan, yaitu pada tahun 1916, 1921, 1922, 1931, 1936, 1937 dan terakhir tahun 1949.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Undang-Undang Paten mulai mendapat perhatian karena prinsip kedaulatan yang dianut Undang-Undang Paten sudah tidak sesuai dengan nafas kemerdekaan Republik Indonesia, dengan alasan wewenang pengujian Paten berada di Belanda, sedangkan Indonesia hanya dianggap sebagai kantor cabang dari kantor pusat Paten di Belanda. Hal ini jelas bertentangan dengan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara merdeka yang diakui oleh dunia internasional. Berdasarkan alasan tersebut, maka pada tanggal 28 Agustus 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman tentang Pencatatan Sementara untuk Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman Nomor J.S. 5/41/4 yang mengatur tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten dalam Negeri dan Pegumuman Menteri Kehakiman Nomor J.G. 1/2/17 yang mengatur tentang Pengajuan Sementara Permintaan Paten Luar Negeri. Ketentuan ini merupakan ketentuan yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum dan juga sebagai bukti bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia tidak bisa didikte termasuk dalam hal Paten.

Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era modern sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia. Pada tanggal

23 Juli 1986 Presiden RI membentuk sebuah tim khusus di bidang Kekayaan Intelektual melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 (Tim ini dikenal dengan sebutan tim Keppres 34). Tugas Tim Keppres 34 adalah merevisi kebijakan nasional di bidang Kekayaan Intelektual, merancang peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual dan sosialisasi sistem Kekayaan Intelektual di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat. Tim Keppres 34 selanjutnya membuat terobosan antara lain dengan mengambil inisiatif baru dalam menangani perdebatan nasional tentang perlunya sistem paten di tanah air. Tim Keppres 34 merevisi kembali rancangan Undang-Undang Paten yang telah diselesaikan pada tahun 1982. Pemerintah kemudian mengundang rancangan Undang-Undang Paten tersebut dengan Undang-Undang Paten Nomor 6 Tahun 1989 pada tanggal 1 November 1989. Undang-Undang Paten 1989 mulai berlaku 1 Agustus 1991. Pengesahan Undang-Undang Paten 1989 mengakhiri perdebatan Panjang tentang seberapa pentingnya sistem Paten dan manfaatnya bagi Indonesia. Undang-Undang Paten mengalami perubahan dengan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 1997, kemudian Kembali diubah dengan Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001. Perubahan terakhir Undang-Undang Paten yang saat ini berlaku adalah Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016.

Dilihat dari perkembangan Kekayaan Intelektual di tanah air, istilah yang digunakan mengalami perubahan dari masa ke masa sempat digunakan istilah “Hak Milik atas

Kekayaan Intelektual” (HaKI), kemudian digunakan “Hak Kekayaan Intelektual” (biasa disingkat HKI), kemudian saat ini digunakan kata Kekayaan Intelektual (KI). Pada Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 ditetapkan Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998 tentang Perubahan Nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek, nama DJHCPM berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI). Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 nama Ditjen HaKI berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI). Pada tahun 2015 kembali terjadi perubahan nomenklatur dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 nama Direktorat Jenderal HKI berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Penggunaan nama ini masih berlaku hingga saat ini. Dihilangkannya kata “Hak” didasari dengan alasan menyelaraskan dengan istilah yang digunakan secara internasional, dimana institusi yang menangani Kekayaan Intelektual di negara lain tidak mencantumkan kata “Hak”, sebagai contoh di Korea digunakan nama KIPO (*Korean Intellectual Property Office*), Jepang digunakan nama JPO (*Japan Patent Office*), Singapura IPOS (*Intellectual Property Office of Singapore*).

C. Latihan

Coba diskusikan secara ringkas Aturan Umum (*Common Rules*) dari *Paris Convention*.

D. Rangkuman

Kekayaan Intelektual mengacu pada hasil olah pikiran. Kekayaan Intelektual yang merupakan padanan dari *Intellectual Property* terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta dan hak terkait meliputi sastra, seni dan karya ilmiah, termasuk pertunjukan (*performances*) dan siaran (*broadcast*). Hak kekayaan Industri termasuk di dalamnya Paten, Paten Sederhana, Desain Industri, Merek, Merek Jasa, Merek Dagang, Indikasi asal, Indikasi Geografis, dan persaingan usaha tidak sehat. Mengingat pentingnya peran Kekayaan Intelektual dalam berbagai bidang kehidupan, maka Kekayaan Intelektual diatur dalam berbagai undang-undang yang melindungi berbagai bidang Kekayaan Intelektual. Pada tataran internasional, perjanjian di bidang Kekayaan Intelektual dimulai dengan *Paris Convention* pada tahun 1883. *Paris Convention* mengatur Hak Kekayaan Industri dalam arti luas, termasuk di dalamnya Paten, Paten Sederhana, Merek Dagang, Merek Jasa, Desain Industri, Indikasi Geografis dan Persaingan Usaha tidak sehat. Pada tahun 1967 dibentuklah WIPO melalui sebuah perjanjian internasional yang bernama *WIPO Convention*. WIPO adalah organisasi antar pemerintah yang saat ini menjadi salah satu Badan Khusus PBB. Putaran Uruguay menjadi

tonggak terwujudnya WTO pada tahun 1994 melalui penandatanganan *Agreement Establishing the World Trade Organization* beserta lampiran-lampirannya. Ketentuan tentang Kekayaan Intelektual diatur dalam *Annex 1C* di bawah judul *TRIPs*. Indonesia meratifikasi perjanjian ini dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994. *TRIPs* merupakan lampiran perjanjian pembentukan WTO yang tidak terpisahkan dari isinya, hal ini menimbulkan implikasi yuridis, dimana Indonesia harus menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual dengan ketentuan yang diatur dalam *TRIPs*. Penyesuaian dilakukan dengan menyempurnakan peraturan perundang undangan yang sudah ada di bidang Kekayaan Indonesia dan membentuk beberapa undang-undang baru.

E. Evaluasi

Latihan soal dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana peserta pelatihan memahami materi yang telah dijelaskan.

1. Sebutkan dan jelaskan pembagian Kekayaan Intelektual!
2. Apa konsekuensi dari diratifikasinya *Agreement Establishing World Trade Organization* bagi Indonesia?

BAB III

TINJAUAN PERKEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK

Setelah mempelajari bab ini, pembelajar diharapkan dapat memahami dan menjelaskan sejarah kekayaan intelektual khususnya di bidang merek

A. Perkembangan Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Internasional)

Paris Convention menjadi dasar bagi konvensi-konvensi internasional lainnya di bidang Kekayaan Intelektual, namun yang akan dibahas dalam bab ini hanya konvensi internasional yang terkait dengan merek, yaitu *Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* (selanjutnya disebut *Madrid Agreement*) tahun 1891, *Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of Marks* (selanjutnya disebut *Nice Agreement*) tahun 1957, *Trademark Law Treaty* tahun 1994 (selanjutnya disebut TLT), *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* tahun 1989 (selanjutnya disebut *Madrid Protocol*).

1. *Nice Agreement*

Nice Agreement ditandatangani pada 15 Juni 1957 di Kota Nice, Prancis. *Nice Agreement* merupakan perjanjian internasional yang diadministrasi oleh WIPO. *Nice Agreement* mengatur tentang persyaratan prosedural untuk menyusun sebuah sistem kerangka pendaftaran merek internasional yang berdasarkan pada klasifikasi barang dan jasa secara internasional. *Nice Classification* telah menjadi pedoman praktis dalam menyusun sistem klasifikasi pada sistem pendaftaran merek. Indonesia walaupun tidak menjadi negara penandatangan *Nice Agreement* dan tidak meratifikasi *Nice Agreement* sampai saat ini, namun melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 (akan dibahas dalam sub bab berikutnya, yaitu sub bab B) telah memperkenalkan klasifikasi barang terkait pendaftaran merek ke dalam kelas 35 kelas yang berpedoman pada *Nice Agreement*. Klasifikasi barang dan jasa berdasarkan *Nice Agreement* tetap digunakan hingga saat ini.

Pada tahun 1957 klasifikasi terdiri dari 34 kelas barang dengan menolak pendekatan yang berkaitan dengan bahan dasar produk, proses pembuatan, namun menggunakan dasar empiris dengan mengelompokkan merek dalam struktur tradisional yang telah berlaku, sebagai berikut : kelas 1-5 adalah kategori industri kimiawi dan industri terkait, kelas 6-14 adalah kategori bahan mentah berbentuk logam dan produksi terkait, kelas 15-21 adalah kategori

barang hasil teknologi, kelas kelas 22-27 adalah kategori tekstil, kelas 28 adalah kategori mainan anak, produk olahraga dan permainan orang dewasa, kelas 29-34 adalah kategori makanan, minuman, dan produk tembakau.

Dalam perjalanannya, *Nice Agreement* telah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan edisi. Pada 1963 edisi pertama mencakup penambahan 8 (delapan) kelas baru, termasuk klasifikasi layanan atau jasa, sehingga *Nice Classification* menjadi 42 kelas barang dan jasa. Negara-negara anggota *Nice Agreement* disebut *Special Union* diwakili oleh ahli dalam bentuk *Committee of Expert* yang merumuskan revisi, amandemen, dan seluruh perubahan yang diperlukan untuk memperkuat *Nice Classification*. Dalam mekanismenya *Committee of Expert* secara berkala setiap 5 (lima) tahun menerbitkan edisi terbaru yang dilakukan untuk dapat meringankan beban kerja pembahasan setiap proposal perubahan yang masuk setiap tahunnya yang menjadi tanggung jawab *Preparatory Working Group* yang melakukan pembahasan dan peninjauan proposal perubahan dan merumuskan rekomendasi pada komisi ahli.

Hasil kerja *Preparatory Working Group* termasuk perubahan signifikan pada tahun 1995 yang menambahkan 3 (tiga) kelas jasa baru dalam *Nice Classification* yang diadopsi menjadi edisi ke 8 *Nice*

Agreement tahun 2000 maka dikenal sistem klasifikasi dengan 45 (empat puluh lima) kelas barang dan jasa. *Nice Classification* terbukti dapat mengikuti dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam industri hingga saat ini. *Nice Classification* juga terbukti dapat digunakan secara internasional dan mampu digunakan dalam jangka panjang oleh negara-negara anggota maupun negara-negara yang tidak menjadi anggota perjanjian ini.

2. *Madrid Agreement dan Madrid Protocol*

Kedua perjanjian ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya dikenal dengan nama Sistem Madrid, yaitu suatu sistem pendaftaran merek internasional yang dijalankan berdasarkan 2 (dua) buah perjanjian internasional (*Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol*). Sistem madrid diadministrasi oleh WIPO yang berperan sebagai Biro Internasional, yaitu biro yang menerima dan mendistribusikan permohonan pendaftaran merek serta mengatur pencatatan internasional dan mempublikasikannya dalam WIPO *Gazette* sebagai daftar registrasi internasional. Negara anggota *Paris Convention* dapat menjadi anggota *Madrid Agreement* atau *Madrid Protocol* atau menjadi anggota dari kedua perjanjian tersebut sekaligus. Negara anggota *Madrid Agreement* atau *Madrid Protocol* termasuk ke dalam *Madrid Union*. Sistem Madrid diawali pada tahun 1891 dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian di kota Madrid, Spanyol dengan tujuan membangun sistem pendaftaran merek internasional yang dapat

memberikan perlindungan merek di antara negara anggotanya, namun masing-masing negara anggota tetap memiliki kedaulatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan nasionalnya. *Madrid Agreement* kurang mendapat respon positif, hal ini terlihat dari sedikitnya negara yang meratifikasi *Madrid Agreement*.

Pada tahun 1980 an Uni Eropa mengusulkan untuk menyempurnakan *Madrid Agreement* pada WIPO dengan tujuan agar Sistem Madrid menjadi lebih menarik, sehingga banyak negara yang bergabung. Pada tanggal 27 Juni 1989 di kota Madrid, Spanyol disahkan *Madrid Protocol*. Beberapa pengembangan pada *Madrid Protocol* menjadikan perjanjian ini lebih menarik bagi negara-negara yang belum bergabung untuk ikut serta. Meskipun *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol* memiliki tujuan dan konsep yang sama, yaitu memfasilitasi sistem pendaftaran merek secara internasional dengan prosedur sederhana dan terintegrasi. Terdapat beberapa perbedaan kedua perjanjian ini, yaitu:

1) Keanggotaan Perjanjian

Madrid Agreement : negara-negara anggota *Paris Convention*

Madrid Protocol : negara-negara anggota *Paris Convention* atau organisasi antar pemerintah, dengan syarat salah satu negara anggota organisasi merupakan anggota *Paris Convention* (contoh EUIPO)

- 2) Bahasa yang digunakan
Madrid Agreement : bahasa Prancis
Madrid Protocol : salah satu dari bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol
- 3) Merek yang dijadikan sebagai dasar permohonan internasional
Madrid Agreement: merek harus telah terdaftar di negara asal;
Madrid Protocol: merek telah terdaftar atau merek yang masih dalam proses permohonan di negara asal.
- 4) Jangka waktu pemeriksaan substantif
Madrid Agreement : pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif di negara tujuan harus disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal pendaftaran internasional ditujukan ke suatu negara
Madrid Protocol : kantor merek negara tujuan dapat memilih jangka waktu pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif paling lama 12 atau 18 bulan sejak tanggal pemberitahuan pendaftaran internasional ditujukan ke suatu negara.
- 5) *Central Attack*
Central Attack adalah hilangnya hak atas merek di negara asal.
Madrid Agreement : seluruh pendaftaran atau permohonan internasional dalam Sistem Madrid

secara otomatis gugur, tidak ada alternatif solusi apabila terjadi *Central Attack*

Madrid Protocol : pendaftaran atau permohonan internasional dalam Sistem Madrid yang gugur karena *Central Attack* dapat ditransformasi menjadi pendaftaran atau permohonan nasional di negara tujuan dan tanggal permohonan internasional atau tanggal prioritas atas merek tetap berlaku

6) Biaya

Madrid Agreement : hanya memperkenankan komponen biaya *supplementary fee* dan *complementary fee*, tidak terdapat kebebasan negara anggota untuk memungut *individual fee*. Ketentuan ini dianggap merugikan negara yang memiliki biaya permohonan nasional lebih tinggi dari *supplementary fee* dan *complementary fee*.

Madrid Protocol : anggota boleh memilih mengenakan salah satu, apakah akan mengenakan *individual fee* atau mengenakan *supplementary fee* dan *complementary fee*.

3. **Trademark Law Treaty (selanjutnya disebut TLT)**

TLT ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1994 di Jenewa, Switzerland. Perjanjian ini mengatur persyaratan minimal dari prosedur pendaftaran merek dan pascapendaftaran (perpanjangan, pengalihan hak, dan perubahan nama dan/atau alamat), sehingga ada keseragaman dan kepastian hukum di negara anggota (*Paris Convention*).

Tujuan TLT adalah untuk memberikan standar dan merampingkan prosedur pendaftaran merek nasional dan regional. Hal ini dicapai melalui penyederhanaan dan penyelarasan fitur-fitur tertentu dari prosedur pendaftaran merek, sehingga membuat pendaftaran merek dan administrasi pendaftaran merek di beberapa wilayah menjadi tidak rumit dan lebih dapat diprediksi. Sebagian besar ketentuan TLT menyangkut prosedur sebelum kantor merek, yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fase utama: permohonan untuk pendaftaran, perubahan pasca pendaftaran, dan perpanjangan. Aturan dalam setiap fase dikonstruksikan sedemikian rupa sehingga dapat menentukan persyaratan untuk setiap fase secara spesifik.

Pada fase pertama, yaitu permohonan untuk pendaftaran, anggota TLT dapat meminta persyaratan maksimal hal-hal sebagai berikut: permohonan, nama dan alamat pemohon atau kuasa; indikasi terkait dengan merek, termasuk representasi (tampilan) merek; barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya yang diklasifikasi sesuai dengan *Nice Agreement*, dan surat pernyataan penggunaan merek, setiap anggota juga harus mengizinkan permohonan pendaftaran merek untuk lebih dari satu kelas barang dan jasa. Pada fase kedua terkait dengan perubahan nama atau alamat atau pengalihan hak. Syaratnya adalah permohonan perubahan,

dimana satu permohonan perubahan cukup bahkan untuk lebih dari satu permohonan pendaftaran merek sepanjang permohonan pendaftaran merek tersebut berkaitan (misal beberapa merek yang diajukan oleh pemohon yang sama). Fase ketiga yaitu perpanjangan, TLT memberikan standar jangka waktu perlindungan merek terdaftar adalah untuk 10 (sepuluh) tahun. TLT juga satu surat kuasa dapat digunakan untuk beberapa permohonan sepanjang diajukan oleh pihak yang sama.

B. Perkembangan Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Nasional)

Setiap negara memiliki sistem perlindungan merek melalui peraturan perundang-undangan nasionalnya. Di Indonesia, khusus di bidang Merek, ketentuan hukum tentang perlindungan atas Merek untuk pertama kalinya dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Wetboek van Strafrecht* Hindia Belanda tahun 1848, Pasal 89 yang menyatakan penyalahgunaan atas segel, stemple, dan merek atas lembaga Bank atau perdagangan, dilindungi oleh hukum. Sedangkan, Undang-Undang tentang Merek untuk Hindia Belanda dimulai pada tahun 1885 sejak pemerintah kolonial Belanda mengundang *Handel Nijverheid Merken* (Merek Industri Perdagangan), selanjutnya pada tahun 1912, ketentuan *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* (Reglemen tentang

Hak Milik Perindustrian) diberlakukan di Hindia Belanda. Pada jaman penjajahan Jepang (1942-1945) semua peraturan pada masa penjajahan Belanda tetap berlaku.

Setelah kemerdekaan, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang “Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan” untuk menggantikan Undang-Undang Merek Belanda. Undang-Undang yang mulai berlaku sejak tanggal 11 November 1961. Meskipun dengan berlakunya Undang-Undang Merek 1961, Undang-Undang Merek 1912 dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Merek 1961 sejalan dengan Undang-Undang Merek 1912. Undang-Undang Merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Undang-Undang Merek 1961 tersebut menganut asas *first to use* dimana pihak yang pertama kali menggunakan merek adalah pihak yang berhak mendapatkan perlindungan. Hal ini berarti pendaftaran tidak menciptakan hak atas merek, Sifat pendaftaran adalah memberikan dugaan hukum bahwa pihak yang mendaftarkan merek dianggap sebagai pemakai pertama di Indonesia, namun jika pihak lain dapat membuktikan sebaliknya, pendaftar dapat dinyatakan bukan pemakai pertama. Undang-Undang Merek 1961 tidak mengenal Lisensi dalam hal pengalihan merek kepada pihak lain, sehingga tidak mengatur kewajiban pencatatan Lisensi.berdasarkan Undang-Undang Merek 1961 masa berlaku perlindungan merek selama 10 tahun. Undang-

Undang Merek 1961 juga mengenal penggolongan barang dalam 35 kelas¹². Undang-Undang Merek 1961 mencantumkan biaya pendaftaran dalam ketentuannya¹³.

Setelah 31 (tiga puluh satu) tahun, Undang-Undang Merek 1961 dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, kemudian diundangkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang tahun 1992 ini berisi beberapa ketentuan yang berisi penyesuaian dengan *Paris Convention* (yang telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1979). Terdapat beberapa pengaturan yang berbeda di dalam Undang-Undang merek 1992, yang pertama yaitu lingkup merek, dari yang semula berjudul Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan diubah menjadi tentang Merek, dimana merek dapat mencakup barang maupun jasa. Kedua yaitu asas yang dianut oleh Undang-Undang Merek 1992 adalah *first to file*, dimana pihak yang berhak mendapat perlindungan merek adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Tujuan digunakannya asas *first to file* adalah menjamin kepastian hukum dan keadilan. Ketiga yaitu pendaftaran

¹² Klasifikasi barang yang terdapat dalam UU No. 21 Tahun 1961 untuk kelas 1 sampai dengan 34 sama dengan klasifikasi *Nice Agreement*, namun kelas 35 sepertinya di buat untuk menggolongkan jenis barang yang biasa ditemukan dan diajukan pendaftaran merek nya di Indonesia pada saat itu, namun nama barang tersebut tidak ada dalam *Nice Agreement*, yaitu Kelas 35: Kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.

¹³ Hal teknis seperti biaya tidak perlu dicantumkan dalam Undang-Undang mengingat dari tahun ke tahun biaya dapat mengalami perubahan.

dengan menggunakan Hak Prioritas. Keempat yaitu diberlakukannya tahapan pemeriksaan substantif. Sehingga berdasarkan Undang-Undang merek 1992 tahapan proses pendaftaran merek adalah: (1) permohonan, (2) pengumuman (dalam masa pengumuman pihak ketiga dapat mengajukan keberatan/oposisi dan pemohon dapat menjawab keberatan dengan mengajukan sanggahan), (3) pemeriksaan substantif, (4) sertifikat. Kelima pengaturan Lisensi. Keenam yaitu pembentukan Komisi Banding Merek. Ketujuh pengaturan untuk mengajukan gugatan tidak hanya terbatas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dapat juga mengajukan melalui Pengadilan Negeri wilayah lain. Kedelapan adalah pengaturan sanksi pidana baik sebagai pelanggaran maupun kejahatan.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Indonesia menggunakan klasifikasi *Nice Agreement* walaupun tidak menjadi negara penandatangan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993, terdapat 42 kelas barang atau jasa yang diadopsi dari *Nice Agreement*.¹⁴ Sistem klasifikasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 adalah sistem yang dibangun dalam kerangka perlindungan merek berdasarkan Undang-Undang

¹⁴ Jika dilihat klasifikasi kelas barang atau jasa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 mengikuti *Nice Agreement*.

Nomor 19 tahun 1992. Undang-Undang tahun 1992 menyatakan bahwa kelas barang atau jasa untuk keperluan pendaftaran merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹⁵

Terkait dengan hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang pembentukan Komisi Banding Merek, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek. Pembentukan Komisi Banding Merek pada dasarnya dimaksudkan untuk lebih memberikan jaminan hukum dan keadilan dalam sistem hukum perlindungan merek. Apabila pemohon merasa keberatan terhadap putusan penolakan permintaan pendaftaran mereknya, maka pemohon dapat mengajukan permintaan banding pada Komisi Banding Merek.

Pada tahun 1997, Undang-Undang Merek 1992 digantikan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Beberapa penyesuaian terhadap ketentuan TRIPs 1994 diadopsi dalam Undang-Undang Merek tahun 1997. Beberapa perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang tahun 1997 adalah sebagai berikut: pertama dimasukkannya ketentuan perlindungan merek terkenal, kedua dimungkinkannya pendaftaran merek untuk 2 (dua) kelas barang dan/atau jasa dalam 1 (satu) permohonan atas merek jasa yang sebelumnya tidak dapat dilakukan, Pengaturan mengenai

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, Pasal 8.

dimungkinkannya permohonan pendaftaran merek ke dalam 2 (dua) kelas barang dan jasa sejalan dengan ketentuan TLT yang diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1994. ketiga pengaturan mengenai pengalihan hak atas merek yang semula tidak diatur dalam Undang-Undang tahun 1992, keempat diperkenalkan upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan negeri, kelima adanya kewajiban apabila merek diajukan dalam bahasa asing atau huruf atau angka non latin yang tidak lazim dalam bahasa Indonesia untuk memberikan terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam huruf dan angka latin yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan latin. Hal terakhir dimaksudkan untuk memudahkan pemeriksa melakukan penilaian apakah pengucapan merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang telah terdaftar. Pada tanggal yang bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang merek tahun 1997, 7 Mei 1997, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty* (ketentuan yang terdapat dalam TLT) telah disinggung dalam sub bab sebelumnya.

Perkembangan selanjutnya di bidang merek terjadi di tahun 2001, dimana pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perubahan dengan Undang-Undang tahun 2001 dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi dan menampung ketentuan TRIPs yang belum

diakomodasi oleh Undang-Undang tahun 1997. Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 adalah terkait dengan proses permohonan, dimana pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan memenuhi kelengkapan administratif (berbeda dengan Undang-Undang tahun 1997 dimana pemeriksaan substantif dilakukan setelah tahap pengumuman). Jadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang merek tahun 2001, tahap pengumuman dilakukan setelah pemeriksaan substantif dilakukan. Jangka waktu pengumuman dipersingkat menjadi 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan mempersingkat jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan lain adalah pengaturan mengenai perlindungan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. Perubahan selanjutnya adalah Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa Merek melalui badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga dan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa merek diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat. Pemilik merek juga diberi upaya perlindungan hukum yang lain, yang berupa Penetapan Pengadilan untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Undang-Undang tahun 2001 juga memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, salah satunya adalah arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pada tanggal 23 Februari 2005 dikeluarkan 2 (dua) peraturan terkait dengan Komisi Banding Merek, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek (berdasarkan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001) dan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Merek (berdasarkan amanat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Beberapa ketentuan baru yang diatur adalah: Keanggotaan Komisi Banding bersifat tetap untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dengan jumlah anggota paling banyak 15 (lima belas) orang; batas umur maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada satu pengangkatan; ketua dan wakil ketua komisi banding dipilih dari dan oleh para anggota komisi secara musyawarah (apabila musyawarah tidak tercapai dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak); ketua dan wakil ketua komisi banding yang dipilih kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri; menetapkan alasan berakhirnya keanggotaan Komisi Banding secara rinci dan memberikan kesempatan untuk membela diri bagi anggota komisi banding yang diberhentikan berdasarkan alasan tidak dapat menjalankan tugasnya atau melakukan perbuatan tercela; mengatur mekanisme penggantian ketua dan/atau wakil ketua komisi banding; menetapkan fungsi komisi banding yaitu menyelenggarakan fungsi pengadministrasian, pemeriksaan, pengkajian dan penilaian, serta pemberian

keputusan terhadap permohonan banding; penggantian anggota majelis komisi banding ditetapkan oleh ketua komisi banding; komisi banding dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang dijabat oleh seorang pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pada tahun 2007 untuk mengatur mengenai tata cara pendaftaran indikasi geografis sebagaimana diamanatkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pelindungan terhadap indikasi geografis diharapkan dapat memberikan manfaat seperti melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan indikasi geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan indikasi geografis; meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tingkat nasional maupun internasional; meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan peluang diversifikasi produk; memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli; meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha; meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah; menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk; menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang indikasi geografis.

Seiring dengan perkembangan terdapat kebutuhan untuk memperbaharui Undang-Undang merek, maka pemerintah memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2016, disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis). Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis berlaku sejak tanggal 15 November 2016. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur hal baru yaitu diakomodasinya perlindungan merek nontradisional serta ketentuan tentang sistem pendaftaran Merek internasional. Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis juga melakukan penyempurnaan antara lain penyederhanaan prosedur pendaftaran merek dan percepatan waktu penyelesaian proses pendaftaran merek.

Dengan berlakunya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis ketentuan mengenai tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya hanya terdiri dari tanda yang bersifat tradisional, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memperluas ruang lingkup tanda yang dapat didaftarkan sebagai Merek dengan memasukkan tanda nontradisional. Menurut Undang-Undang Merek tahun 2001 pendaftaran merek terbatas pada tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari tanda-tanda tersebut. Menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis,

selain tanda-tanda diatas, tanda tiga dimensi, suara, dan hologram juga dapat didaftarkan sebagai Merek. Secara umum, substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis merupakan hasil penyempurnaan dari sistem pendaftaran merek yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang tahun 2001. Penyempurnaan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek. Penyempurnaan dilakukan dengan cara menyederhanakan persyaratan dan prosedur pendaftaran merek. Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa tanggal penerimaan permohonan diberikan apabila permohonan memenuhi persyaratan minimum yang berupa formulir permohonan yang telah diisi lengkap dengan label merek dan bukti pembayaran biaya permohonan. Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Merek Tahun 2001 yang menyatakan selain persyaratan diatas, juga harus mencantumkan Surat Kuasa dan Surat Pernyataan sebagai syarat minimum pendaftaran Merek. Dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, kekurangan dokumen Surat Pernyataan dan Surat Kuasa tidak mengubah Tanggal Penerimaan permohonan.

Perubahan juga dilakukan dalam pengaturan prosedur pendaftaran merek, yang sebelumnya menurut Undang-Undang tahun 2001 tahap pengumuman dilakukan pascapemeriksaan, dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pengumuman dilakukan sebelum pemeriksaan substantif. Perubahan ini dimaksudkan

untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran merek, karena dengan prosedur yang baru pemeriksaan substantif dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan Keberatan (Oposisi). Hal lain yang juga baru diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah diakomodasinya sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan *Madrid Protocol*. Ketentuan mengenai pendaftaran merek internasional terdapat dalam Bab VII Pasal 52 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Indonesia resmi menjadi anggota ke 100 *Madrid Protocol* dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks* pada 2 Oktober 2017 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2018. Di dalam Pasal 52 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pendaftaran Merek Internasional berdasarkan *Madrid Protocol* diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pendaftaran merek internasional yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid. Sejak berlaku efektif 2 Januari 2018, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat bertindak sebagai negara asal maupun negara tujuan pendaftaran merek internasional berdasarkan *Madrid Protocol*.

Untuk mengatur teknis syarat dan tata cara pendaftaran merek sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 8

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis maka pada tanggal 30 Desember 2016 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Ruang lingkup Permenkumham ini adalah: syarat dan tata cara permohonan, kelas barang atau jasa, penolakan permohonan, perbaikan sertifikat merek terdaftar, syarat dan tata cara permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, syarat dan tata cara permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat, syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek, permohonan pendaftaran merek kolektif, dan yang terakhir petikan resmi sertifikat. Dalam permenkumham ini diperkenalkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan jaman, dimana permohonan dapat dinyatakan secara elektronik maupun non elektronik. Diberikannya pilihan untuk mengajukan permohonan secara elektronik sejalan dengan era revolusi industri 4.0. Bahkan untuk permohonan yang diajukan secara elektronik DJKI memberikan insentif berupa biaya yang dikurangi dibandingkan dengan permohonan yang diajukan secara non elektronik. Permohonan yang diajukan secara elektronik diajukan melalui laman resmi DJKI. Untuk permohonan pendaftaran yang diajukan secara non elektronik adalah metode konvensional, dimana pemohon atau kuasanya datang langsung ke DJKI dan menyerahkan dokumen fisik.

Pada tahun 2018, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perjanjian

Lisensi Kekayaan Intelektual. Beberapa Undang-Undang di bidang kekayaan intelektual mendelegasikan mengenai perlunya pencatatan lisensi dalam peraturan pelaksanaannya, salah satunya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, namun dengan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan simplifikasi maka lisensi Kekayaan Intelektual diatur dalam 1 (satu) peraturan pemerintah. Pelindungan terhadap perjanjian lisensi yang dilakukan dengan pencatatan dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan di kemudian hari dan melindungi kepentingan pihak ketiga terkait lisensi.

Pada tanggal 19 Juni 2019, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Peraturan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007. Terdapat ketentuan baru dan penyempurnaan yang dimasukkan dalam permenkumham ini, antara lain amanat Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri diatur dengan peraturan menteri, Pasal 60 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan ketentuan lebih lanjut syarat dan tata cara pendaftaran indikasi geografis, serta pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi tim ahli indikasi geografis diatur dengan peraturan menteri. Permenkumham ini juga merupakan amanat Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan pengawasan indikasi geografis diatur dalam peraturan Menteri.

Di tahun yang sama 2019, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2019, dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek. Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat Pasal 32 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian banding pada Komisi Banding Merek, dalam ketentuan lain, yaitu Pasal 34 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengamanatkan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek. Perbedaan Peraturan Pemerintah ini dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 dan Perpres No. 20 Tahun 2005 adalah adanya penambahan tugas, fungsi, jumlah keanggotaan, dan penyempurnaan mekanisme pemeriksaan permohonan banding pada Komisi Banding Merek.

C. Latihan

Diskusikan secara berkelompok apa manfaat pembentukan komisi banding merek

D. Rangkuman

Paris Convention menjadi dasar bagi konvensi-konvensi internasional lainnya di bidang merek, seperti *Madrid Agreement* 1891, *Nice Agreement* 1957, *Trademark Law Treaty* tahun 1994, dan *Madrid Protocol* 1989. *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol* merupakan perjanjian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya mengatur mengenai pendaftaran merek internasional yang dikenal dengan nama Sistem Madrid. *Madrid Protocol* merupakan perjanjian yang menawarkan beberapa ketentuan yang lebih fleksibel dibanding *Madrid Agreement* dengan tujuan agar Sistem Madrid menjadi lebih menarik, sehingga banyak negara yang bergabung. *Nice Agreement* mengatur tentang persyaratan prosedural untuk menyusun sebuah sistem kerangka pendaftaran merek internasional yang berdasarkan pada klasifikasi barang dan jasa secara internasional. Indonesia walaupun tidak menjadi negara penandatanganan *Nice Agreement* dan tidak meratifikasi *Nice Agreement* *sampai saat ini*, namun berpedoman pada *Nice Agreement* dalam mengklasifikasi barang dan/atau jasa untuk permohonan pendaftaran merek. TLT menyangkut prosedur sebelum kantor merek, yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) fase utama: permohonan untuk pendaftaran, perubahan pasca pendaftaran, dan perpanjangan. Pertama, permohonan untuk pendaftaran, anggota TLT dapat meminta persyaratan maksimal: permohonan, nama dan alamat pemohon atau kuasa; indikasi terkait dengan merek, termasuk representasi (tampilan) merek; barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya yang

diklasifikasi sesuai dengan *Nice Agreement*, dan surat pernyataan penggunaan merek, setiap anggota juga harus mengizinkan permohonan pendaftaran merek untuk lebih dari satu kelas barang dan jasa. Kedua terkait dengan perubahan nama atau alamat atau pengalihan hak, dimana satu permohonan perubahan cukup bahkan untuk lebih dari satu permohonan pendaftaran merek sepanjang permohonan pendaftaran merek tersebut berkaitan. Ketiga yaitu perpanjangan, perlindungan merek terdaftar adalah untuk 10 (sepuluh) tahun.

Undang-Undang yang mengatur tentang merek pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda, yaitu tahun 1912 bernama *Reglement Industriele Eigendom Kolonien* (Reglemen tentang Hak Milik Perindustrian). Sejak kemerdekaan sampai dengan saat ini Undang-Undang yang mengatur tentang merek telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat. Pertama Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kedua Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, ketiga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, keempat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan yang kelima (yang saat ini masih berlaku) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, selanjutnya disebut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Perubahan Undang-Undang tersebut diikuti

dengan perubahan peraturan di bawahnya yang perlu disesuaikan dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang yang berlaku.

E. Evaluasi

1. Sebutkan nama perjanjian yang merupakan induk dari perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan kekayaan intelektual di bidang merek?
2. Sebutkan Undang-Undang yang pernah dan masih berlaku terkait dengan merek!

BAB IV

PERKEMBANGAN MEREK SECARA UMUM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016

Setelah mempelajari bab ini, pembelajar diharapkan dapat memahami dan menjelaskan pentingnya urgensi pendaftaran merek

A. Dasar Hukum, Pengertian dan Prinsip Pelindungan Merek

Merek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Pakaian yang kita gunakan, makanan yang kita makan, kendaraan yang kita gunakan, selalu ada tanda yang melekat pada produk yang kita gunakan baik yang berbentuk barang maupun dalam bentuk jasa. Tanda yang melekat pada suatu produk itulah yang dikenal dengan istilah merek yang membedakan produk yang berasal dari produsen tertentu dengan produsen yang lain. Menurut Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis (Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis), 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.¹⁶

Berdasarkan definisi merek tersebut, maka Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memperkenalkan jenis merek yang baru dikenal di Indonesia, yaitu merek nontradisional berupa merek 3 Dimensi, merek suara, dan merek hologram. Merek 3 dimensi merupakan sebuah bentuk perlindungan merek yang diberikan pada sebuah tanda dengan konfigurasi bentuk 3 dimensi. Dalam mendaftarkan merek 3 dimensi perlu dibuktikan adanya kekhasan (*distinctiveness*) untuk mengukur sejauh mana kekhasan suatu merek dalam fungsinya sebagai pembeda dengan merek lain. Ketika bentuk barang atau kemasan memiliki sifat fungsional, tidak dapat didaftar sebagai merek 3 dimensi karena akan menciptakan monopoli, menghambat perkembangan industri, dan menghambat persaingan yang bebas. Untuk merek suara, jika konsumen mengenali suara sebagai identitas produk dari suatu perusahaan yang membedakan dengan produk dari perusahaan lain, maka sesungguhnya suara tersebut telah berfungsi sebagai merek. Hologram adalah gambar berwarna yang mempunyai 3 dimensi pada sehelai kertas sehingga tampak seolah olah timbul.¹⁷

¹⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/hologram>.

Merujuk kepada definisi merek menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di atas, dapat disimpulkan bahwa merek pada dasarnya adalah suatu tanda, tetapi tidak semua tanda dapat dikategorikan sebagai merek. Berdasarkan definisi merek dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis maka untuk dapat disebut sebagai merek, setidaknya suatu tanda harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut : (1) dapat ditampilkan secara grafis; (2) memiliki daya pembeda; dan (3) digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

1. Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis

Grafis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. bersifat graf; bersifat huruf; dilambangkan dengan huruf; 2. bersifat matematika, statistika, dan sebagainya dalam wujud titik-titik, garis-garis, atau bidang-bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan yang ingin disajikan secara terbaik tentang penyajian hasil penghitungan; bersifat grafik. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis maka tanda grafis yang dapat didaftarkan sebagai merek dapat berbentuk : gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna (baik dalam bentuk 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau tanda yang dapat direpresentasikan secara grafis tersebut dapat berupa kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut.

Representasi tanda tersebut dituangkan dalam permohonan pendaftaran merek sebagai label merek.¹⁸ Tanda yang tercantum dalam label merek harus jelas dan dapat dipahami oleh Pemeriksa tentang ruang lingkup apa yang diklaim dan dilindungi untuk didaftar sebagai merek. Representasi sebagaimana tercantum dalam label harus bersifat grafis yaitu menggunakan karakter seperti huruf, angka, gambar, garis, atau karakter lain yang dicetak di atas kertas atau dalam bentuk yang dapat dicetak di atas kertas.¹⁹ Dalam hal merek 3D label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan. Dalam hal merek yang dimohonkan berupa merek suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Suara dapat memenuhi kualifikasi dan dapat direpresentasikan secara grafis apabila direpresentasikan oleh papan nada dengan menunjukkan simbol-simbol nada (clef) tertentu, notasi music, nilai serta *accidental* music. Dalam hal merek berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang dilampirkan

¹⁸ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek menyebutkan Permohonan harus memuat salah satunya label merek (huruf e).

¹⁹ Label merek dicantumkan di dalam permohonan dengan ukuran 2 x 2 cm (dua kali dua centimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan centimeter) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b Permenkumham Nomor 67 Tahun 2016.

dalam bentuk sonogram.²⁰ Dalam hal merek yang dimohonkan berupa hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.

Untuk menambah pemahaman berikut diberikan contoh dari tanda grafis yang dapat didaftarkan sebagai merek :



Gambar 1. Tanda grafis yang dapat didaftarkan sebagai Merek.

Sumber: Petunjuk Teknis Pemeriksaan Merek

2. Tanda yang memiliki daya pembeda

Syarat lain agar suatu tanda dapat didaftarkan sebagai merek adalah memiliki daya pembeda. Tanda yang memiliki daya pembeda adalah tanda yang memiliki keunikan atau kekhasan untuk dapat membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh suatu produsen dengan produsen lain dalam

²⁰ Sonogram adalah rekaman atau gambar yang dihasilkan dari pemeriksaan ultrasonik. (<https://kbbi.web.id/sonogram>).

kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Daya pembeda suatu tanda harus ditetapkan berdasarkan kasus per kasus terkait dengan barang atau jasa yang digunakan dan dengan mempertimbangkan persepsi tanda tersebut oleh konsumen yang relevan baik masyarakat umum maupun profesional. Sifat suatu merek, dilihat dari kekuatan atau kelemahannya, akan memiliki pengaruh langsung pada kinerjanya di pasar dan cakupan perlindungan hukum yang menjadi hak merek tersebut. Tanda yang sangat unik berfungsi sebagai tanda yang kuat. Ketika suatu merek hampir tidak berbeda dan/atau mungkin sudah digunakan oleh orang lain terkait dengan produk yang berbeda, merek tersebut dapat dianggap lemah. Semakin kuat suatu tanda, semakin mudah tanda tersebut didaftarkan dan dilindungi dari penggunaan yang tidak sah oleh orang lain. Daya pembeda merupakan salah satu unsur utama yang menentukan kekuatan suatu merek. Suatu tanda dapat didaftarkan sebagai merek apabila memiliki fungsi sebagai daya pembeda.

3. Tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa

Unsur ketiga adalah tanda harus digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Untuk mengetahui jenis barang dan/atau jasa yang digunakan dalam mengajukan pendaftaran merek, berpedoman kepada *Nice Agreement*. Terminologi jenis barang dan/atau jasa harus jelas, tepat, dan objektif sesuai dengan rungan lingkup perlindungan yang dimohonkan.

Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terdiri atas (1) Pemeriksaan Formalitas; (2) Pengumuman; (3) Pemeriksaan Substantif; dan (4) Sertifikasi.

1. Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran Merek memenuhi persyaratan administratif meliputi formulir permohonan, label Merek, bukti pembayaran biaya permohonan, Surat Pernyataan kepemilikan Merek, Surat Kuasa (jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan Bukti Prioritas (jika permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas. Jika terdapat kekurangan persyaratan yang berupa Surat Pernyataan dan/atau Surat Kuasa, pemohon dapat memenuhi kelengkapan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan. Apabila kekuranglengkapan bukan termasuk salah satu persyaratan minimum, permohonan berhak mendapatkan tanggal penerimaan dan berhak untuk diumumkan.

Permohonan yang tidak dapat memenuhi kekuranglengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan dianggap ditarik Kembali. Apabila terjadi bencana alam atau keadaan memaksa di luar kemampuan manusia sehingga kelengkapan belum dapat dipenuhi,

pemohon atau kuasanya dapat meminta perpanjangan jangka waktu. Jika kekurangan persyaratan berupa bukti prioritas, jangka waktu pemenuhan kekuranglengkapan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas. Permohonan yang tidak dapat memenuhi persyaratan bukti prioritas tetap diproses namun dengan tidak menggunakan hak prioritas.

2. Pengumuman

Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Pengumuman berlangsung selama 2 (dua) bulan. Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek secara tertulis kepada DJKI. Alasan keberatan harus didasarkan pada ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu terkait merek yang tidak dapat didaftar atau merek yang harus ditolak. DJKI akan mengirimkan Salinan dokumen keberatan kepada pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keberatan diterima. Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan berhak mengajukan sanggaha terhadap keberatan.

Sanggahan harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh DJKI. Dalam tahap pengumuman, pemohon juga dapat melengkapi kekurangan persyaratan administratif yang bukan merupakan persyaratan minimum.

3. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administratif. Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek. Apabila terdapat keberatan, permohonan pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek diatur dalam Pasal 23 dan 24 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, namun pemeriksaan apakah suatu permohonan merek diberikan hak, tidak dapat didaftar, atau ditolak didasarkan pada Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam hal terdapat keberatan permohonan pendaftaran merek, dokumen keberatan dan sanggahan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan substantif secara *ex officio* dan pemeriksaan keberatan dilakukan secara bersamaan. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari.

Hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pemohon atau kuasanya. Dalam hal terdapat keberatan, hasil pemeriksaan substantif juga diinformasikan kepada pihak yang mengajukan keberatan. Apabila terhadap permohonan tersebut setelah pemeriksaan substantif dianggap dapat diberikan hak atas merek, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek (BRM). Jika hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau ditolak, pemohon berhak menyampaikan tanggapan secara tertulis kepada DJKI dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pemohon tidak menyampaikan tanggapan, DJKI akan menetapkan penolakan permohonan tersebut. Penetapan penolakan permohonan juga akan diberikan DJKI apabila tanggapan yang disampaikan oleh pemohon tidak dapat diterima. Apabila tanggapan yang disampaikan oleh pemohon diterima oleh pemeriksa, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila pemohon tidak mengajukan banding, maka penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon.

Komisi Banding Merek memberikan keputusan atas permohonan banding merek dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Jika permohonan banding dikabulkan, maka terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan akan diberikan hak atas merek dan DJKI akan menerbitkan sertifikat merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Apabila Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, maka pemohon dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan permohonan banding ke Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan. Terhadap keputusan Pengadilan Niaga dapat diajukan Kasasi.

4. Sertifikasi

Sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara dan diberikan pada pemilik merek selama jangka waktu

tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas ijinnya untuk menggunakan merek miliknya. Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di DJKI. Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek. Sertifikat merek memuat:

- a) Nama dan alamat pemilik merek terdaftar;
- b) nama dan alamat lengkap kuasa (jika permohonan diajukan melalui kuasa);
- c) tanggal penerimaan;
- d) nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali (jika permohonan diajukan dengan Hak Prioritas);
- e) label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai warna (jika merek menggunakan unsur warna), terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan/atau cara pengucapannya dalam ejaan latin (jika merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia);
- f) nomor dan tanggal pendaftaran;
- g) kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- h) jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

C. Urgensi Pendaftaran Merek

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa pendaftaran memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang identik atau mirip dengan merek miliknya yang dapat mengecoh atau membingungkan konsumen. Walaupun Sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan Merek untuk membedakan produk yang mereka miliki dengan produk pesaing, namun tidak semua dari mereka menyadari pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran. Tanpa adanya pendaftaran Merek segala investasi baik berupa waktu, tenaga, biaya dalam memproduksi dan memasarkan suatu produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena pesaing dapat menggunakan merek yang sama atau mirip untuk memproduksi atau memasarkan produk yang identik atau sejenis.

Jika pesaing menggunakan Merek yang identik atau mirip, maka konsumen dapat menjadi bingung, sehingga membeli produk pesaing yang konsumen pikir produk dari produsen sebenarnya. Hal ini dapat mengurangi keuntungan produsen sebenarnya dan mengecoh konsumen serta dapat juga merusak reputasi dan citra produsen sebenarnya, jika produk pesaing kualitasnya lebih rendah. Dari sisi konsumen, adakalanya produk pesaing yang bukan berasal dari produsen sebenarnya membahayakan kesehatan atau keamanan konsumen. Mengingat pentingnya Merek dalam menentukan

suksesnya suatu produk di pasaran, perlu dipastikan bahwa merek tersebut sudah didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum.

D. Latihan

1. Apakah unsur-unsur seperti yang disebutkan dalam Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah cukup mengantisipasi perkembangan jaman? Diskusikan secara berkelompok.

E. Rangkuman

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. Untuk dapat disebut sebagai merek, setidaknya suatu tanda harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) dapat ditampilkan secara grafis; (2) memiliki daya pembeda; dan (3) digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Secara umum, tahapan prosedur pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terdiri atas (1) Pemeriksaan Formalitas; (2) Pengumuman; (3) Pemeriksaan Substantif; dan (4) Sertifikasi. Berdasarkan

ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dapat disimpulkan bahwa pendaftaran memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang identik atau mirip dengan merek miliknya.

F. Evaluasi

1. Sebutkan unsur-unsur yang merupakan syarat suatu tanda dapat disebut sebagai merek?
2. Apa urgensi dari pendaftaran merek?

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu yang vital. Inventor, seniman, ilmuwan, pebisnis menempatkan banyak waktu, uang, tenaga dan pikiran untuk mengembangkan inovasi dan kreasi mereka. Untuk mendorong semangat mereka berkreasi dan berinovasi, mereka membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan insentif berupa pengembalian yang adil atas investasi mereka. Hal ini berarti bahwa memberikan mereka hak untuk melindungi Kekayaan Intelektual Mereka. Pada dasarnya Kekayaan Intelektual mengizinkan pencipta atau pemilik Kekayaan Intelektual untuk mengambil keuntungan dari hasil kreasi mereka dengan memberi mereka hak untuk mengontrol bagaimana Kekayaan Intelektual mereka digunakan.

Paris Convention menjadi dasar bagi konvensi-konvensi internasional lainnya di bidang merek, seperti *Madrid Agreement* 1891, *Nice Agreement* 1957, *Trademark Law Treaty* tahun 1994, dan *Madrid Protocol* 1989. *Madrid Agreement* dan *Madrid Protocol* merupakan perjanjian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya mengatur mengenai pendaftaran merek internasional yang dikenal dengan nama Sistem Madrid. *Madrid Protocol* merupakan perjanjian yang menawarkan beberapa ketentuan yang lebih fleksibel dibanding *Madrid*

Agreement dengan tujuan agar Sistem Madrid menjadi lebih menarik, sehingga banyak negara yang bergabung. *Nice Agreement* mengatur tentang persyaratan prosedural untuk menyusun sebuah sistem kerangka pendaftaran merek internasional yang berdasarkan pada klasifikasi barang dan jasa secara internasional. Indonesia walaupun tidak menjadi negara penandatanganan *Nice Agreement* dan tidak meratifikasi *Nice Agreement sampai saat ini*, namun berpedoman pada *Nice Agreement* dalam mengklasifikasi barang dan/atau jasa untuk permohonan pendaftaran merek.

Pendaftaran merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang identik atau mirip dengan merek miliknya yang dapat mengecoh atau membingungkan konsumen. Walaupun Sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan Merek untuk membedakan produk yang mereka miliki dengan produk pesaing, namun tidak semua dari mereka menyadari pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran.

B. Tindak Lanjut

Tanpa adanya pendaftaran Merek segala investasi baik berupa waktu, tenaga, biaya dalam memproduksi dan memasarkan suatu produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena pesaing dapat menggunakan merek yang sama atau mirip untuk memproduksi atau memasarkan produk yang identik atau sejenis. Mengingat pentingnya

Merek dalam menentukan suksesnya suatu produk di pasaran, perlu dipastikan bahwa merek tersebut sudah didaftarkan agar mendapatkan perlindungan hukum. Berangkat dari sinilah arti pentingnya tugas pejabat fungsional Pemeriksa Merek sebagai pemantik bagi kesadaran masyarakat akan urgensinya pendaftaran merek sekaligus menjadi stimulus bagi kemudahan berusaha.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1961
Tentang *Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1992
Tentang *Merek*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1997
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1992 tentang Merek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001
Tentang Merek.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

www.dgip.go.id

www.wipo.int

www.wto.org

www.un.org

[https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/150909569/
wto-sejarah-tujuan-fungsi-dan-struktur](https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/14/150909569/wto-sejarah-tujuan-fungsi-dan-struktur)

*Berne Convention for theProtection of Literary and Artistic
Works.*

*Madrid Agreement Concerning the International Registration
of Marks*

Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

*Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the
International Registration of Marks*

WIPO Convention.

Universal Declaration of Human Rights.

Trademark Law Treaty.

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Substantif Merek

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, Aspek Hukum
Pendaftaran Merek, Rajawali Pers, Cet. Ke-1, 2017

KUNCI JAWABAN

BAB II

1. Kekayaan Intelektual yang merupakan padanan dari *Intellectual Property* terbagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta dan hak terkait meliputi sastra, seni dan karya ilmiah, termasuk pertunjukan (*performances*) dan siaran (*broadcast*). Hak kekayaan Industri termasuk di dalamnya paten, paten sederhana, desain industri, merek, merek jasa, merek dagang, indikasi asal, indikasi geografis, dan persaingan usaha tidak sehat.
2. Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 lampiran perjanjian pembentukan WTO *Annex 1C* di bawah judul (TRIPs) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isinya, hal ini menimbulkan implikasi yuridis, dimana Indonesia harus menyesuaikan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual dengan ketentuan yang diatur dalam TRIPs.

BAB III

1. Perjanjian yang dapat dianggap sebagai induk dari perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan kekayaan intelektual di bidang merek adalah *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun

1883 yang juga merupakan perjanjian tertua yang mengatur hak kekayaan industri, termasuk merek.

2. Undang-Undang yang mengatur tentang merek telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kedua Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek, ketiga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, keempat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan yang kelima (yang saat ini masih berlaku) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB IV

1. Syarat suatu tanda dapat disebut sebagai merek ada 3, yaitu pertama dapat ditampilkan secara grafis, kedua memiliki daya pembeda, dan ketiga digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Urgensi dari pendaftaran merek adalah pendaftaran memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang identik atau mirip dengan merek miliknya.



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-32-9

