

PENDAFTARAN MEREK

Teknis Substantif Merek dan Indikasi Geografis

**MEREK
ANDA**



Username

Password

☐ Remember Me

**Agung Indriyanto
Slamet Yuswanto**



MODUL *BEST PRACTICE*

PENDAFTARAN MEREK

Teknis Substantif Merek dan Indikasi Geografis

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL *BEST PRACTICE*

PENDAFTARAN MEREK

Teknis Substantif Merek dan Indikasi Geografis

Agung Indriyanto

Slamet Yuswanto

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL *BEST PRACTICE*

PENDAFTARAN MEREK

Teknis Substantif Merek dan Indikasi Geografis

Agung Indriyanto

Slamet Yuswanto

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Perancang Sampul : Maria Mahardhika
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com & pixabay.com

x+62 hlm; 18 x 25 cm

ISBN: 978-623-95157-6-8

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Pendaftaran Merek” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) 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).

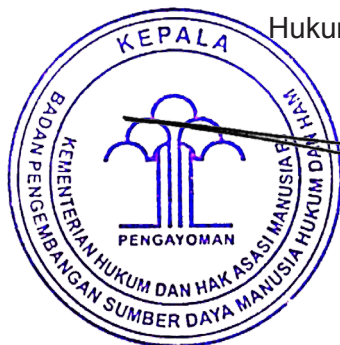
Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini.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

Selamat Membaca... Salam Pembelajaran...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Pendaftaran Merek”.

Modul *Best Practice* “Pendaftaran Merek” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

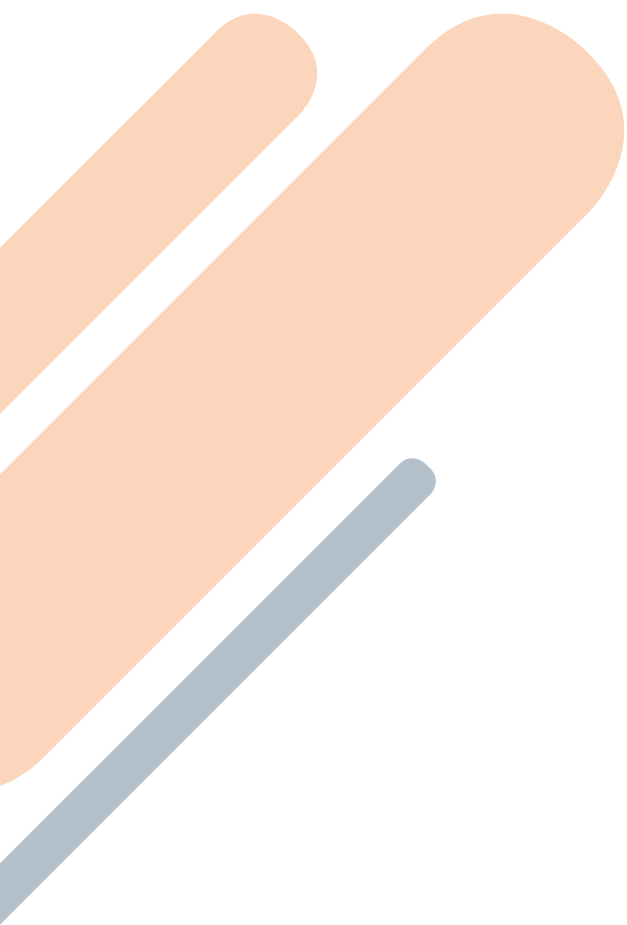
Demikian Modul *Best Practice* “Pendaftaran Merek” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001

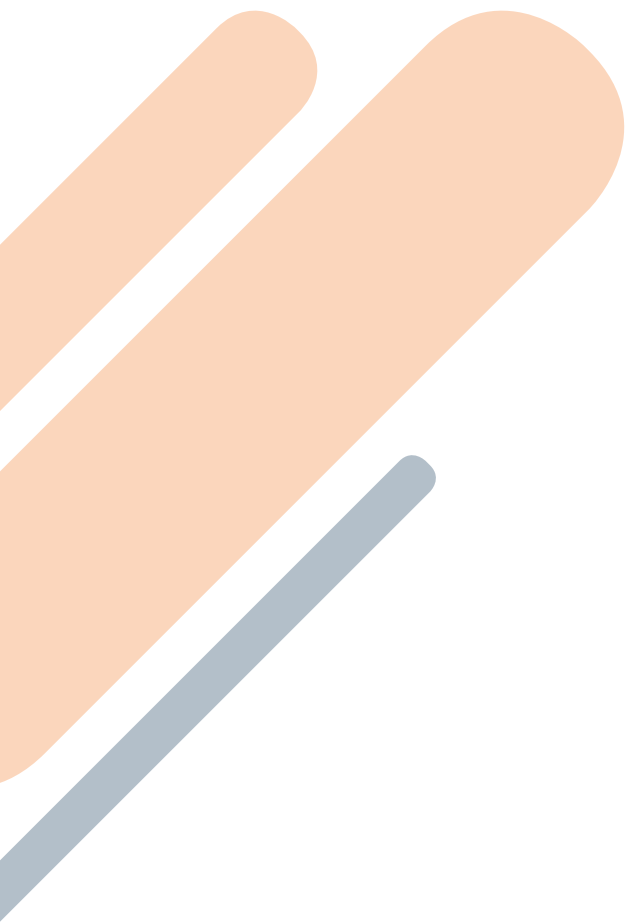




DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Hasil Belajar.....	2
D. Indikator Hasil Belajar.....	2
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	2
F. Manfaat Hasil Belajar.....	3
G. Petunjuk Belajar	3
BAB II MENGENAL MEREK	5
A. Pengertian Merek.....	5
B. Tanda yang Dapat Didaftarkan sebagai Merek	9
C. Jenis Merek.....	15
D. Rangkuman.....	16
BAB III PERANAN MEREK DALAM PERDAGANGAN	17
A. Manfaat dan Fungsi Merek	17
B. Kisah Sukses Pemilik Merek	18
C. Rangkuman.....	27
BAB IV MELINDUNGI MEREK.....	29
A. Pelindungan Merek: Perlukah?.....	29
B. Memilih dan Membuat Merek	30
C. Penelusuran Merek.....	32
D. Mengajukan Permohonan Pendaftaran.....	33
E. Tahapan Pemeriksaan	36
F. Melindungi Merek di Luar Negeri.....	43
G. Rangkuman.....	58

BAB V PENUTUP	59
A. KESIMPULAN	59
B. TINDAK LANJUT	59
DAFTAR PUSTAKA	61



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas latar belakang, deskripsi singkat, hasil membaca *best practice*, indikator hasil membaca *best practice*, materi pokok, dan manfaat hasil membaca *best practice*, serta petunjuk membaca *best practice*. Silahkan para insan pembelajar menyimak penjelasan di bawah ini.

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan merek, suatu tanda yang melekat pada barang atau jasa. Bangun tidur kita mendi dengan sabun bermerek, sikat gigi dengan pasta gigi dan sikat gigi bermerek, mau pergi ke kantor, menggunakan kendaraan bermerek sampai akhirnya kita mau tidur dengan tempat tidur, selimut dan AC yang mempunyai merek. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kita selalu berbergumul dengan merek.

Di dunia perdagangan, merek memiliki fungsi yang sangat penting karena merupakan identitas untuk membedakan produk barang atau jasa yang dihasilkan dari satu produsen dengan produsen lainnya. Dengan kata lain, merek yang membuat sebuah produk dapat dikenali oleh konsumen. Oleh karena itu, merek harus dilindungi agar tidak menimbulkan masalah bagi pelaku usaha di kemudian hari.

Upaya untuk melindungi merek perlu dilengkapi dengan pemahaman terkait aspek pendaftaran merek. Modul ini berisi tentang praktik terbaik mengenai pendaftaran merek yang merupakan seri dari modul *best practice corporate university*. Modul *best practice* ini membahas merek sebagai elemen penting dalam perspektif pendaftaran dan strategi pemasaran serta pemberian label oleh setiap pelaku usaha.

Pendekatan yang digunakan dalam modul *best practice* ini bersifat praktis dan penjelasan yang terdapat di dalamnya disertai dengan contoh-contoh dan gambar yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para insan pembelajar. Para insan pembelajar yang berkecimpung dalam dunia bisnis dianjurkan untuk

menggunakan modul *best practice* ini untuk mengintegrasikan strategi pendaftaran merek ke dalam strategi bisnis mereka secara keseluruhan.

Bab per bab diupayakan disusun saling berkesinambungan sehingga mudah dipahami oleh insan pembelajar pemula maupun yang akan mendalami penggunaan merek dalam kegiatan praktis.

B. Deskripsi Singkat

Modul *best practice* ini membekali para insan pembelajar dengan kemampuan menyebutkan pengertian dan manfaat merek, tahapan mengajukan permohonan merek serta melindungi merek di luar negeri.

C. Hasil Belajar

Setelah membaca modul *best practice* Pendaftaran Merek, para insan pembelajar diharapkan mampu menyebutkan pengertian dan manfaat merek, jenis merek, perlindungan merek.

D. Indikator Hasil Belajar

Indikator hasil membaca yang diperoleh oleh para insan pembelajar yaitu:

- 1) menyebutkan pengertian dan manfaat merek;
- 2) mengidentifikasi jenis dan tahapan pemeriksaan merek;
- 3) menyebutkan tata cara penelusuran merek;
- 4) menyebutkan prinsip perlindungan merek.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Menenal Merek
 - a. Pengertian Merek
 - b. Tanda yang bisa Didaftarkan sebagai Merek
 - c. Jenis Merek
2. Peranan Merek dalam Perdagangan
 - a. Manfaat dan Fungsi Merek
 - b. Kisah Sukses Pemilik Merek
3. Melindungi Merek
 - a. Pelindungan Merek: Perlukah?
 - b. Memilih dan Membuat Merek

- c. Penelusuran Merek
- d. Mengajukan Permohonan Merek
- e. Tahapan Pemeriksaan
- f. Melindungi Merek di Luar Negeri

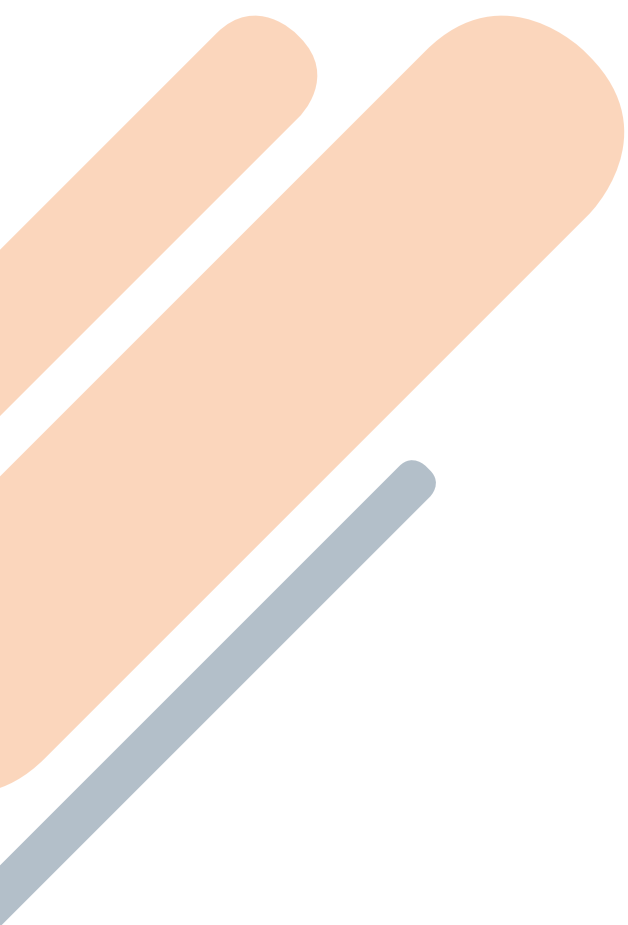
F. Manfaat Hasil Belajar

Berbekal hasil membaca modul *best practice* Pendaftaran Merek, para insan pembelajar diharapkan mampu memahami pendaftaran merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Petunjuk Belajar

Para insan pembelajar perlu mengikuti beberapa petunjuk membaca modul *best practice* Pendaftaran Merek sebagai berikut:

1. Para insan pembelajar harus membaca dengan cermat deskripsi singkat dan indikator hasil membaca yang tertulis pada setiap bab;
2. Pelajari referensi yang relevan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman dan catat kata kunci yang dianggap penting, atau kosa kata yang kurang dipahami, kemudian cari penjelasannya dari kamus ataupun ensiklopedia.



BAB II MENGENAL MEREK

Setelah membaca bab ini, para insan pembelajar diharapkan mampu mengenal merek

Pada bab dua ini akan dijelaskan berbagai hal terkait dengan pengertian, syarat tanda yang dapat didaftarkan sebagai merek, serta jenis merek. Selanjutnya mari kita simak bersama.

A. Pengertian Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) mendefinisikan merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 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.¹ Dengan kata lain, merek pada dasarnya adalah suatu tanda tetapi tidak semua tanda dapat dikategorikan sebagai merek. Suatu tanda untuk dapat disebut sebagai merek setidaknya harus memiliki tiga unsur, yaitu dapat ditampilkan secara grafis, memiliki keunikan atau kekhasan, dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

1. Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis

Menurut KBBI, grafis dapat berarti bersifat graf; bersifat huruf; dilambangkan dengan huruf atau wujud titik-titik, garis-garis, atau bidang-bidang yang secara visual dapat menjelaskan hubungan yang ingin disajikan dan bersifat grafik.² Berdasarkan UU MIG perwujudan grafis suatu tanda dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, notasi suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Selanjutnya tanda tersebut dapat direpresentasikan secara grafis agar dapat didaftarkan sebagai merek.

1 Pasal 1 angka (1) dan Pasal 2 ayat (3), UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2 <https://kbbi.web.id/grafis>



Representasi suatu tanda sebagaimana tercantum sebagai label dalam permohonan harus jelas, tepat dan akurat untuk dipahami tentang ruang lingkup apa yang diklaim dan dilindungi dalam pendaftaran merek. Representasi sebagaimana tercantum sebagai 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. Berikut adalah contoh merek terkait dengan representasi grafisnya:

2. Tanda yang memiliki daya pembeda

Selain dapat direpresentasikan secara grafis, syarat mutlak suatu tanda dapat didaftarkan sebagai merek adalah memiliki daya pembeda. Dengan kata lain, memiliki keunikan atau kehasan untuk dapat membedakan barang atau jasa dalam perdagangan yang dihasilkan oleh suatu produsen dengan produsen lainnya. 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 ataupun 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, mengidentifikasi pemilik sebagai sumber produk atau layanan yang dicakup. Ketika suatu merek hampir tidak berbeda dan / atau mungkin sudah digunakan oleh orang lain terkait dengan produk atau layanan yang berbeda, merek tersebut dapat dianggap lemah. Secara umum, 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.

Secara sederhana, spektrum daya pembeda diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:³

3 Tabel diambil dari petunjuk teknis pemeriksaan merek

Spektrum Daya Pembeda

	Semakin kuat		Semakin lemah	
Inventif	Arbitrary	Sugestif	Deskriptif	Generik
Tanda inventif adalah tanda yang diciptakan (temuan). Tanda ini adalah yang paling kuat daya pembedanya sehingga secara inheren dapat didaftar. Tanda ini terdiri dari kombinasi huruf atau kata yang tidak memiliki makna. Oleh karena itu, tanda ini memiliki cakupan perlindungan terluas terhadap penggunaan pihak ketiga. Contoh: GOOGLE untuk jasa komunikasi melalui internet; KODAK untuk produk kamera.	Tanda arbitrary terdiri dari kata atau kata-kata yang memiliki makna umum dalam bahasa tertentu namun, makna itu tidak terkait dengan barang atau jasa yang digunakan. Contoh: GAJAH untuk produk sarung; APPLE untuk produk komputer.	Tanda Sugestif menunjukkan kualitas atau karakteristik produk tetapi membutuhkan imajinasi, pemikiran, atau persepsi untuk menghubungkan tanda dengan produk. Merek sugestif dapat memiliki daya pembeda yang melekat namun pada awalnya merek ini membutuhkan lebih sedikit edukasi kepada publik daripada merek inventif atau arbitrary. Contoh: AIRBUS untuk pesawat terbang; MONSTER ENERGY untuk produk minuman energy.	Tanda deskriptif menerangkan bahan, kualitas, fungsi, karakteristik, fitur, tujuan atau penggunaan produk, pujian, asal geografis. Tanda ini tidak memiliki daya pembeda yang melekat sehingga tidak dapat dilindungi sejak awal. Tanda tersebut memperoleh daya pembeda karena penggunaan (makna sekunder), sehingga pelindungannya memiliki ruang lingkup tersempit terhadap penggunaan tanda tersebut oleh pihak ke-3. Contoh: TEH BOTOL untuk produk minuman teh.	Tanda generik merupakan nama umum produk yang dimaksud. Tanda tersebut tidak akan pernah dapat digunakan oleh satu pihak sebagai merek karena konsumen menganggap dan menggunakannya semata-mata sebagai kata benda atau istilah umum terkait dengan jenis barang atau jasa. Contoh: CLOCK untuk produk jam; WARUNG KOPI untuk kafe.

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

Selain kedua unsur yang dijelaskan sebelumnya, tanda juga harus digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Jika penggunaan tanda tersebut bukan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa maka tanda tersebut bukanlah suatu merek. Untuk mengetahui jenis barang dan/atau jasa yang digunakan dalam mengajukan pendaftaran merek, pemilik merek harus berpedoman pada perjanjian Nice (*Nice agreement*) tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek yang berlaku. Terminologi jenis barang dan/atau jasa harus jelas, tepat dan obyektif sesuai dengan ruang lingkup perlindungan yang dimohonkan. Informasi terkait dengan klasifikasi barang atau jasa dapat dipelajari lebih detail pada link <http://skm.dgip.go.id/> atau <https://webaccess.wipo.int/mgs/index.jsp?lang=en>

B. Tanda yang Dapat Didaftarkan sebagai Merek⁴

Di muka sudah dijelaskan bahwa tanda yang dapat didaftar sebagai merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, tanda dapat dikelompokkan menjadi:

1. Merek dua dimensi

- Merek kata

Jenis merek ini merupakan tanda yang dapat dibaca yang terdiri dari satu kata atau lebih baik yang memiliki makna atau tidak, huruf, angka, atau kombinasi dari tanda-tanda tersebut, termasuk slogan dan frasa iklan. Jenis merek ini ditampilkan dengan karakter standard yang mungkin terdapat satu atau lebih dari satu warna. Merek kata tidak dapat memiliki elemen figuratif berupa gambar, logo, atau lukisan. Berikut ini adalah contoh merek kata.

4 Dalam bagian ini penulis memodifikasi konten dari petunjuk teknis pemeriksaan merek DJKI.

A B C

GARUDA

ES 123

SEMAKIN DI DEPAN

- Merek figuratif



Jenis merek ini merupakan tanda yang terdiri dari satu atau lebih elemen figuratif dua dimensi. Merek ini dapat berupa gambar, logo atau lukisan. Ideogram dan karakter huruf non-latin yang tidak dipahami atau tidak memiliki makna bagi konsumen yang relevan dapat dianggap sebagai merek figuratif. Merek figuratif mungkin memiliki satu warna atau lebih tetapi tidak memiliki unsur kata, huruf, atau angka. Berikut ini adalah contoh merek figuratif.

Tanda berupa susunan warna menurut definisi merek dalam UU Merek dan IG harus dalam bentuk yang spesifik sehingga dikelompokkan sebagai merek figuratif. Berikut ini adalah contoh merek susunan warna yang terdaftar.



- Merek kombinasi kata dan figuratif
Jenis merek ini terdiri dari kombinasi satu atau lebih unsur merek kata dengan satu atau lebih tanda figuratif dalam bentuk dua dimensi. Berikut ini adalah contoh merek kombinasi.



2. Merek tiga dimensi

Merek tiga dimensi adalah tanda yang memiliki unsur panjang, lebar dan tinggi atau memiliki volume. Untuk keperluan pendaftaran, jenis merek tiga dimensi dapat dibedakan menjadi bentuk-bentuk sebagai berikut:

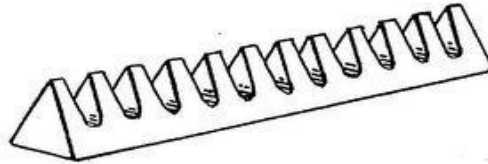
- Bentuk dua dimensi yang diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi



Bentuk ini adalah merek dua dimensi dalam bentuk figuratif yang diwujudkan dalam bentuk tiga dimensi. Bentuk tiga dimensi jenis ini tidak terkandung dalam suatu produk, bukan bentuk produk, bagian dari suatu produk, atau tidak bersentuhan langsung dengan suatu produk seperti wadah, pembungkus atau kemasan tetapi digunakan

sebagai perangkat eksternal yang terpasang atau terkait dengan barang atau jasa tertentu.

- Bentuk produk



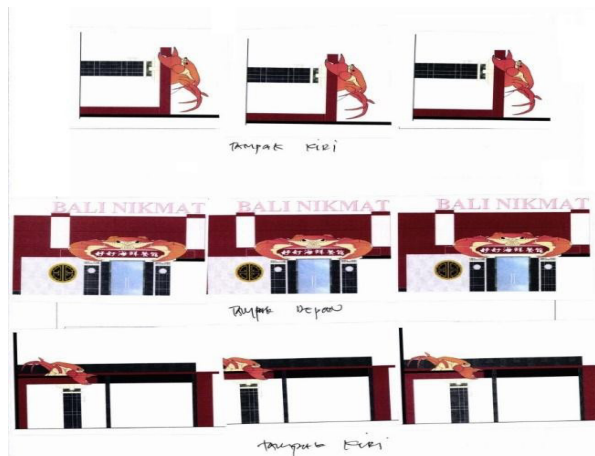
Bentuk produk yang dapat didaftarkan sebagai merek dapat diwujudkan dalam bentuk produk secara keseluruhan atau bagian tertentu dari suatu produk.

- Bentuk wadah, pembungkus atau kemasan



Tanda berupa wadah, pembungkus, atau kemasan merupakan bentuk tiga dimensi yang dapat didaftarkan sebagai merek. Tanda tersebut dapat berupa bentuk wadah, pembungkus atau kemasan saja atau dengan dikombinasikan dengan unsur merek dua dimensi.

- Tampilan tempat layanan jasa



Tampilan yang menggambarkan tata letak layanan jasa dapat diterima sebagai salah satu bentuk merek tiga dimensi. Tampilan tersebut dapat dikombinasikan dengan unsur merek dua dimensi maupun tidak.

3. Merek suara

Tanda berupa suara yang dapat diterima sebagai merek dapat berupa suara maupun kombinasi suara. Berkenaan dengan suara-suara non-musikal atau suara yang tidak dapat direpresentasikan dengan notasi, Undang-undang mensyaratkan deskripsi yang terinci dan representasi dalam bentuk sonogram.



[Kelas 35]

Deskripsi:

Merek suara "Jingle Matahari" berdurasi 5 detik. - Dimulai dari nada "sol" dan diakhiri dengan nada "do"



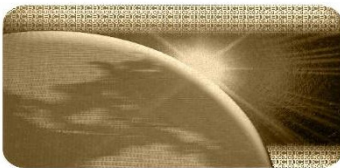
[Kelas 5 dan 10]

Deskripsi:

Merek terdiri dari kata “HISAMITSU” yang dinyanyikan terhadap suara empat nada musikal E, A, E dan F tajam. Tiga not pertama merupakan not seperdelapan dan not terakhir merupakan not seperdelapan dan not seperdua yang terikat.

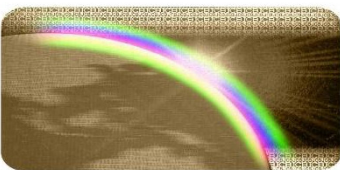
4. Merek hologram

Tanda berupa hologram yang dapat diterima sebagai merek terdiri dari unsur dengan karakteristik holografik yaitu tanda figuratif yang memberikan tampilan tiga dimensi dari tanda tergantung pada sudut di mana tanda itu terlihat. Dalam praktiknya, tanda tersebut berfungsi sebagai tanda figuratif dua dimensi dengan efek gerakan.



Contoh pendaftaran merek hologram yang terdaftar di Jepang. [kelas 36]

Deskripsi:



Merek hologram yang mengubah konten yang ditampilkan berdasarkan sudut pandang. Sudut yang terlihat oleh kondisi pencahayaan berbeda ketika melihat dari kiri lebih jauh seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2 dan ketika dilihat sedikit dari kiri seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Jika dilihat dari transversal pesawat ke lokasi *overhead* pada asumsi bahwa waktu sumber cahaya penerangan ditunjukkan oleh gambar 1. Lingkungan dalam ruangan, seperti

yang ditunjukkan pada Gambar 3. Angka yang ditampilkan di sudut kanan bawah merek dagang menyatakan pergantian gambar, dan bukan elemen merek.

C. Jenis Merek

Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ruang lingkup merek dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Merek Dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

3. Merek Kolektif

Selain kedua jenis merek di atas terdapat jenis merek kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha. Permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif, permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif.

Ketentuan mengenai penggunaan merek kolektif paling sedikit memuat pengaturan mengenai:

- a. sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- b. pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- c. sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

D. Rangkuman

Merek merupakan tanda yang mempunyai daya pembeda dipergunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Tanda tersebut dapat berupa berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Sedangkan jenis merek meliputi merek barang, merek jasa dan merek kolektif.

BAB III

PERANAN MEREK DALAM PERDAGANGAN

Para insan pembelajar diharapkan mampu menjelaskan peranan merek dalam perdagangan setelah membaca bab tiga ini

Bab tiga menjelaskan berbagai hal terkait dengan manfaat dan fungsi merek dalam membantu para Pelaku Usaha serta memaparkan kisah sukses Pemilik Merek.

A. Manfaat dan Fungsi Merek

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat membedakan suatu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan sehingga dapat dibedakan dari produk perusahaan lain yang serupa atau yang mirip yang dimiliki oleh pesaingnya. Konsumen yang puas dengan suatu produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut di masa yang akan datang. Dengan demikian, konsumen harus mampu membedakan dengan mudah tanda suatu produk dengan produk-produk yang identik atau yang mirip.

Agar satu perusahaan dapat membedakan produk yang diproduksi terhadap apa yang dimiliki oleh kompetitornya, maka merek menjadi sangat penting dalam strategi pemasaran, kontribusi terhadap citra, dan reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik perusahaan. Konsumen sering memakai faktor emosional pada merek tertentu, berdasarkan serentetan kualitas yang diinginkan atau fitur yang terwujud dalam produk yang dimiliki merek tersebut. Selain itu, merek juga merupakan nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek produk yang mereka miliki memiliki reputasi yang baik.

Merek juga merupakan alat bagi penjual untuk secara konsisten memberikan fitur, manfaat dan jasa tertentu kepada pembeli. Dengan demikian, merek bukanlah sekedar tanda, tapi lebih dari itu. Merek menyiratkan manfaat produk, dalam arti pelanggan tidak membeli atribut melainkan menegaskan serangkaian ciri-ciri,

manfaat dan jasa tertentu kepada para pembeli. Selain itu, merek juga memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai:

- 1) daya pembeda dari suatu produk barang atau jasa antara satu produsen dengan produsen lainnya;
- 2) tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain;
- 3) penghubung suatu barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya;
- 4) penentu kualitas dari suatu barang dan/atau jasa;
- 5) sarana promosi dalam kegiatan perdagangan;
- 6) jaminan reputasi suatu barang dan jasa.

B. Kisah Sukses Pemilik Merek

1. Es Teler 77

Es Teler 77 adalah restoran cepat saji milik keluarga Indonesia yang digagas pada 1982. Kisah sukses merek Es Teler 77 berawal ketika Murniati Widjaja memenangkan hadiah pertama kompetisi pembuatan es di Indonesia. Minuman pemenang penghargaan, bernama "Es Teler", terdiri dari nangka, kelapa muda, dan alpukat dengan susu kental dan es serut dengan sirup khusus yang dibuat oleh Murniati Widjaja. Bisnis mereka dimulai dari kios tenda kecil di luar pusat perbelanjaan di Jakarta dengan hanya lima karyawan.⁵

Ide menggunakan merek Es Teler 77 berawal selama pertemuan keluarga ketika seseorang menyarankan untuk menambahkan "77", yang dianggap sebagai angka keberuntungan di masyarakat Tiongkok. Dengan demikian, Es Teler 77 menjadi nama merek kios dan minuman. Untuk mengiklankan nama merek, Sukyatno Nugroho, menantu Murniati Widjaja, mensponsori kompetisi unik seperti Balap Becak (perlombaan dengan becak tradisional) dan juga memberikan catatan nasional dengan membuat pohon Natal terbesar di Indonesia. Kegiatan unik ini menarik perhatian media terutama melalui televisi dan menarik lebih banyak pelanggan.

⁵ <https://www.biografiku.com/biografi-dan-profil-sukyatno-nugroho-kisah-inspiratif-pemilik-waralaba-es-teler-77/>

Efek pertumbuhan bisnis, kios itu berubah menjadi perusahaan milik keluarga. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, Sukyatno membangun sebuah restoran besar yang baru dengan dukungan dari anggota keluarganya. Dia juga menciptakan slogan untuk memasarkan merek tersebut yaitu “mabuk dunia atas Es Teler 77”. Kemudian, menu yang dijual diperluas dari minuman Es Teler untuk memasukkan berbagai makanan seperti bakso, mie goreng, nasi goreng, bakso goreng dan sayap ayam.

Sukyatno menyadari pentingnya perlindungan merek sejak dini. Melalui pendaftaran merek, ia melindungi nama perusahaan Es Teler 77 serta merek layanannya, Juara Indonesia, dalam banyak kategori termasuk restoran, kafetaria, hotel, katering, minuman, layanan makanan, bakso, es buah campuran, es krim, kerupuk dan sirup. Menyadari kekuatan dan manfaat menggunakan merek, ia menciptakan dan mendaftarkan merek layanan lain olahan mie untuk restoran yang mengkhususkan diri dalam melayani berbagai jenis mie yang dimasak dengan cara tradisional.

Dalam perkembangannya, Es Teler 77 telah melakukan mekanisme waralaba untuk menjalankan bisnisnya sejak 1987. Seorang pewaralaba menerima strategi bisnis perusahaan dan dukungan dari tim ahlinya. Meskipun terdapat persaingan yang kuat dari para pesaing makanan cepat saji asing dan domestik, pelanggan perusahaan telah tumbuh hari demi hari dan nama merek Es Teler 77 telah dikenal luas di Indonesia. Pada 2010, perusahaan memiliki lebih dari 200 *outlet* di seluruh Indonesia dan lima restoran di Australia dan Singapura.⁶

Berkat komitmen para pengelola bisnis ini, sekalipun menghadapi persaingan dagang yang cukup ketat dengan bisnis waralaba makanan asing maupun waralaba lokal yang saat ini banyak bermunculan. Es teller 77 terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya. Ini dibuktikan dengan adanya inovasi baru dari es teler 77 yang mengenalkan menu makanan terbarunya antara lain gado – gado, rujak buah, mie kangkung, dan nasi goreng buntut. Sang anak, Andrew

6 <https://bisniswaralaba.id/kisah-inspiratif-pemilik-waralaba-es-teler-77/>

sengaja mempertahankan menu tradisional yang tidak asing bagi lidah orang Indonesia, agar masyarakat yang masuk pertokoan masih bisa menemukan menu tradisional yang mereka gemari.

Di samping itu untuk meningkatkan loyalitas konsumen terhadap es teler 77, Andrew juga memberikan fasilitas kartu member bagi para pelanggannya. Dengan kartu klub juara yang diluncurkannya, pelanggan berhak memperoleh diskon makanan dan minuman yang ada di seluruh gerai es teler 77. Atas kerja keras dan perjuangan keluarga Sukyatno dalam mengembangkan bisnisnya, berbagai penghargaan pun pernah diterimanya.

Cerita tentang Es Teler 77 menandai bangkitnya rantai makanan cepat saji Indonesia dengan resep juara dan strategi pemasaran unik melalui merek. Faktor keberhasilan bisnis Es Teler 77 adalah penciptaan dan perlindungan merek dagang yang menarik serta pemasaran yang unik melalui frasa dan cara yang menarik.

2. Kebab Turki Baba Rafi⁷

Merek kuat yang didukung oleh sistem kekayaan intelektual dan dikombinasikan dengan strategi waralaba yang menarik dan sukses telah mengubah merek Kebab Turki Baba Rafi menjadi salah satu rantai kebab terbesar di dunia. Kebab Turki Baba Rafi adalah salah satu dari tiga waralaba teratas di Indonesia, bersaing dengan merek internasional populer seperti McDonald's, Pizza Hut, dan Starbucks. Hampir setiap kota besar Anda akan melihat stan kebab yang menghiasi jalanan menjual sajian tradisional Timur Tengah. Kebab - hidangan tradisional irisan daging dengan sayuran yang dibungkus dengan roti dan berasal dari Timur Tengah.

Perjalanan merek Kebab Turki Baba Rafi berawal dari perjalanan di tahun 2003 untuk mengunjungi ayahnya yang bekerja di Qatar. Hendy Setiono, yang saat itu seorang mahasiswa, terkesan dengan rasa kebab. Menyadari semakin populernya kedai kebab dan restoran di daerah perkotaan, ia memutuskan untuk mencoba dan mengusahakannya di kota asalnya, yaitu Surabaya.

7 Bagian ini dirangkum dari <https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=10358>

Berawal dari gerobak, Hendy Setiono telah mengubah Kebab Turki Baba Rafi menjadi sukses internasional, mengoperasikan lebih dari 1.300 gerai dan mempekerjakan lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia di sembilan negara - Indonesia, Malaysia, Republik Filipina (Filipina), Singapura, Brunei Darussalam, Cina, Sri Lanka, Kerajaan Belanda (Belanda) dan Bangladesh. Hendy Setiono telah melihat potensi besar bisnis kebab selama kunjungannya ke Qatar. Segera setelah dia tiba di rumah di Surabaya, bersama dengan istrinya, Nilam Sari, pasangan ini memulai proses penelitian peluang bisnis, mengembangkan produk, dan menyusun strategi pemasaran. Hal pertama yang mereka sadari adalah mereka perlu mengadaptasi kebab untuk membuatnya menarik bagi orang Indonesia.⁸

Di Qatar, kebab paling populer yang dilihat oleh Hendy Setiono adalah varian kebab doner dari Turki. Kebab doner dibuat dengan daging domba atau daging sapi yang dimasak secara vertikal, setelah itu potongan daging diiris dan dibungkus bersama dengan sayuran dan rempah-rempah dalam roti taboon, sebuah jenis roti tipis. Memahami bahwa ukuran khas roti yang digunakan dalam kebab doner terlalu besar untuk konsumen di Indonesia, pemilik merek memutuskan untuk membuat kebab mereka lebih kecil. Selain itu, orang Indonesia tidak terbiasa dengan rasa domba yang berbeda, mereka memutuskan untuk menggunakan daging sapi dan ayam sebagai pilihan utama produknya.

Hendy Setiono mengubah cita rasa asli produk agar sesuai dengan selera orang Indonesia. Beliau menemukan bahwa rempah yang digunakan dalam kebab dari Qatar kemungkinan akan terlalu kuat atau terlalu asing bagi sebagian besar orang Indonesia sehingga memutuskan untuk mengganti rasa sesuai cita rasa lokal.

Bertekad untuk membuat usahanya sukses, Hendy Setiono memutuskan untuk berhenti dari universitas dan mendedikasikan semua upayanya untuk usaha kebab. Setelah menyelesaikan dua tahun di universitas, banyak keluarga dan teman-temannya khawatir dengan keputusannya karena mereka merasa menjual kebab lebih merupakan hobi daripada kesempatan

8 <https://www.merdeka.com/uang/cerita-lucu-berdirinya-kebab-turki-baba-rafi-sampai-dikira-martabak-dan-gorengan.html>

kerja yang layak. Namun, tak lama setelah mengalihkan perhatian penuh waktu ke usaha kebab, bisnis kebabnya mulai meningkat. Beberapa minggu kemudian, konsumen kebabnya semakin meningkat sehingga dia menyadari bahwa dia harus membuka lebih banyak lagi.

Perusahaan ini tumbuh pesat sehingga pada tahun 2004, pengusaha tersebut berhasil membuka enam lokasi baru di Surabaya. Kebab Turki Baba Rafi berfokus pada penyediaan layanan yang cepat dan kebab yang dibuat dengan bahan-bahan segar dan berkualitas tinggi. Untuk itu, Kebab Turki Baba Rafi bermitra dengan PT Belfoods Indonesia, salah satu pemasok makanan terbesar di Indonesia. Kemitraan semacam itu memastikan bahwa produk dibuat dengan bahan-bahan yang memenuhi standar ketat, termasuk keamanan pangan dan jaminan kualitas dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nasional Indonesia. Hendy Setiono mulai membangun tempat penyimpanan di kota-kota besar, seperti Surabaya, Malang, dan Semarang, untuk memastikan pengiriman bahan dan produk lainnya ke semua lokasi usaha.⁹

Untuk memastikan bahwa merek perusahaan lebih dari sekadar nama yang menarik dan warna yang menarik, Hendy Setiono memastikan bahwa merek tersebut singkatan dari produk makanan berkualitas yang memenuhi harapan konsumen dengan menggunakan sejumlah inisiatif. Sebagai contoh, seiring pertumbuhan perusahaan, Hendy Setiono menerapkan sistem kendali mutu yang ditingkatkan, manajemen persediaan gudang yang lebih baik, dukungan logistik yang ditingkatkan, dan pelatihan.

Sejalan dengan merek yang semakin dikenal, sangat penting bagi Kebab Turki Baba Rafi untuk melindungi portofolio merek mereka untuk memaksimalkan pertumbuhan berkelanjutan. Untuk itu, perusahaan telah mengandalkan sistem perlindungan kekayaan intelektual. Pada tahun 2005, Hendy Setiono mengajukan permohonan merek Kebab Turki Baba Rafi. Perusahaan juga telah memastikan perlindungan mereknya di luar negeri tempat dimana produk tersebut dipasarkan seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam.

⁹ <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1118986-kunci-sukses-kebab-turki-baba-rafi-hingga-punya-1-300-gerai>

Selain merek dagang, Hendy Setiono sejak awal mengakui pentingnya menjaga eksistensi merek dalam Internet dengan mengoptimalkan mesin pencari. Untuk itu, Kebab Turki Baba Rafi memiliki sejumlah nama domain seperti *babarafi.com* dan *babarafienterprise.com*. Selain itu, perusahaan juga mempertahankan kehadirannya di situs berbagi video populer YouTube (KebabTurkiBabaRafi) dan jejaring sosial seperti Facebook (@kebabturki) dan Twitter (@KebabBabaRafi). Melalui platform tersebut pemilik merek bertujuan untuk dapat menjangkau pelanggan lama dan baru, dan juga menyediakan tempat yang dapat diakses untuk berinteraksi dengan merek kebab favorit mereka.

Seiring berkembangnya usaha, Hendy Setiono mulai berpikir tentang cara terbaik untuk memperluas merek dan perusahaan. Dia memutuskan bahwa meluncurkan sistem waralaba akan menghasilkan hasil yang paling diinginkan. Untuk menarik calon investor waralaba, pemilik merek berpartisipasi dalam pameran perusahaan, pameran industri, dan acara publik, mempromosikan peluang bisnis yang tidak boleh dilewatkan dan merek yang berkembang.

Waralaba terbukti menjadi cara paling sukses bagi perusahaan untuk masuk ke pasar internasional. Ketika pemilik merek memutuskan untuk memperluas perusahaannya ke Malaysia pada tahun 2012, Kebab Turki Baba Rafi menandatangani perjanjian kemitraan dengan INKY Sdn Bhd (INKY), sebuah perusahaan Malaysia yang menjadi master franchise untuk Kebab Turki Baba Rafi di Malaysia. Melalui perjanjian ini, INKY menangani aspek logistik, hukum, dan promosi dari aktivitas merek waralaba untuk lebih dari 20 outlet di Malaysia. Ini termasuk mewakili dan mengelola portofolio merek tersebut untuk menggunakan merek dan merekrut sub-franchisee. Dengan merek yang populer ini, Setiono terus berhasil membawa lebih banyak produk makanan berkualitas kepada konsumen di Indonesia dan pasar utama di Asia.

3. Javara

Meliputi lebih dari 17.000 pulau, menurut Fauna & Flora International kepulauan Indonesia menikmati beberapa keanekaragaman hayati terkaya di dunia. Dengan lebih dari 260 juta orang, Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia dalam hal jumlah penduduk dan merupakan salah satu pengeksport komoditas terbesar di dunia seperti batu bara, uap dan emas. Negara ini sangat kaya akan sumber daya pertanian termasuk beras, kopi, dan kakao (Indonesia memiliki lebih dari 55 juta hektar lahan pertanian yang mempekerjakan lebih dari 40 juta orang menyediakan komoditas pertanian untuk konsumsi dan ekspor domestik.

Terlepas dari sumber daya ini, produktivitas dalam industri pertanian tetap rendah terutama karena didominasi oleh petani kecil yang menanam lebih dari 90 persen tanaman Indonesia. Meningkatkan produktivitas petani kecil dapat membantu mereka menambah nilai pada produk mereka, beralih dari pertanian subsistem ke pertanian sebagai bisnis, yang dapat meningkatkan mata pencaharian mereka. Kurangnya akses ke teknologi, pupuk, dan pelatihan dan deforestasi serta tantangan logistik karena topografi negara menyebabkan petani kecil di Indonesia tidak mampu keluar dari kemiskinan. Seorang pengusaha, Helianti Hilman, memulai sebuah perusahaan yang bertujuan untuk membantu petani kecil mengatasi masalah ini dengan bantuan sistem kekayaan intelektual.

Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak petani kecil Indonesia beralih dari menanam tanaman tradisional, seperti biji-bijian dan rempah-rempah, dan bergerak menuju tanaman yang lebih menguntungkan, seperti kelapa sawit dan karet. Kecenderungan ini tidak hanya membahayakan lingkungan melalui deforestasi tetapi juga mengakibatkan hilangnya banyak produk pertanian tradisional Indonesia.

Ketika Helianti Hilman memutuskan untuk meluncurkan Javara, sebuah usaha kecil dan menengah (SME) yang berbasis di Jakarta, pada tahun 2009, ia mulai menjalankan perusahaan yang menguntungkan dengan dua tujuan: pertama, untuk menyelamatkan produk pertanian tradisional Indonesia seperti beras, minyak kelapa, dan garam pengrajin dan rempah-

rempah dari kepunahan dengan membawa mereka ke lebih banyak pasar. Kedua, untuk mengatasi masalah yang dihadapi petani kecil di negara ini dengan meningkatkan pendapatan mereka. Nama Javara berarti juara. Merek ini dipilih karena ingin menjadi juara produk tradisional di Indonesia dan petani kecil, membantu mereka mempertahankan dan meningkatkan mata pencaharian mereka.¹⁰

Inti dari model bisnis Javara adalah kemitraan perusahaan dengan petani kecil Indonesia. Produk petani membantu menjaga keanekaragaman hayati pangan Indonesia dan Javara membantu mempertahankan dan meningkatkan mata pencaharian mereka. Menurut Javara, selain persentase penjualan yang disepakati yang tidak diungkapkan, petani menerima sejumlah manfaat melalui kemitraan mereka dengan perusahaan, termasuk penjualan produk mereka di bawah merek yang diakui; pelatihan dan peralatan baru untuk teknik pertanian berkelanjutan; dan penggunaan jaringan logistik Javara, yang membantu petani menjangkau pasar baru.

Manfaat kemitraan lainnya adalah keterlacakan produk. Kekuatan Javara adalah asal mula produk, jadi kami memasukkan kisah petani kami dan produk mereka pada kemasannya. Mudahnya penelusuran membantu petani tertentu membangun merek mereka sendiri, terutama bagi mereka yang menggunakan pengetahuan tradisional, seperti garam laut dari desa nelayan Amed, Bali, atau kacang mede dari Pulau Flores Timur. “Banyak produk kami datang dengan jenis *dual branding*, yang membantu petani tersebut menjadi pengusaha makanan.

Untuk Javara, merek dagang dan *branding* sangat penting untuk kesuksesan mereka. Bisnis apa pun, apakah itu produk atau layanan, membutuhkan merek. Merek menyatukan filosofi, kualitas produk, dan citra perusahaan Anda, memungkinkan pelanggan Anda untuk berhubungan dengan merek. Untuk menjaga integrasi ini, setiap pengusaha harus mendaftarkan merek sebelum memulai usaha sebagai upaya perlindungan. Tanpa merek dagang dan *branding*, Ny. Hilman yakin suatu perusahaan akan kesulitan untuk membuat kemajuan di pasar.

10 <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/18/060000626/kisah-javara-membawa-produk-pangan-indonesia-ke-mancanegara?page=all>

Pada awalnya, Helianti Hilman menjual semua produk kami secara massal kepada perusahaan lain yang kemudian menjual produk kami di bawah merek mereka. Javara pada awalnya memiliki produk tetapi tidak memiliki merek, sehingga kami tidak memiliki ikatan emosional dengan pelanggan bahwa kualitas dan nilai tambah diberikan oleh kami. Menyusul kesalahan awal ini menjadi produksi massal, Javara berhasil mengubah pendekatannya untuk menggunakan nama perusahaan sebagai merek payung untuk produk-produk dari mitra petani kecilnya. Tanpa *branding* dan merek terdaftar, javara tidak dapat menambah nilai pada produk atau menjadi kompetitif.

Pada awal 2017, Javara memiliki dua merek dagang terdaftar di Indonesia - satu untuk nama perusahaan dan satu lagi untuk logo Javara. Karena sebagian besar produk Javara adalah produk ekspor, perusahaan berharap untuk akhirnya dapat menggunakan sistem Madrid. Sistem Madrid sangat bermanfaat karena menyederhanakan berbagai proses pendaftaran merek dagang untuk semua Negara Anggota sistem Madrid. Ini sangat membantu bagi UKM karena sangat menyederhanakan proses pendaftaran merek internasional.

Javara mulai mengkomersilkan berbagai produk pertanian tradisional Indonesia, dari garam laut pengrajin ke mie, untuk dijual dalam jumlah besar ke pasar domestik. Namun, perusahaan menemukan sedikit permintaan sehingga menjadi tantangan untuk menjadi bisnis yang menguntungkan. Begitu Javara berubah dari pemasok besar- besaran ke mengembangkan mereknya sendiri, mendaftarkan merek dagang, dan berfokus pada ekspor pada 2011, segalanya dengan cepat membaik ketika perusahaan menemukan permintaan yang lebih besar datang dari pasar ekspor. Pada tahun 2016 perusahaan menjual lebih dari 740 produk dari petani mitranya, lebih dari 200 di antaranya adalah produk organik bersertifikat untuk AS, Uni Eropa, dan Jepang. Berfokus pada membangun merek dan menargetkan pasar ekspor adalah kunci keberhasilan komersial Javara.¹¹

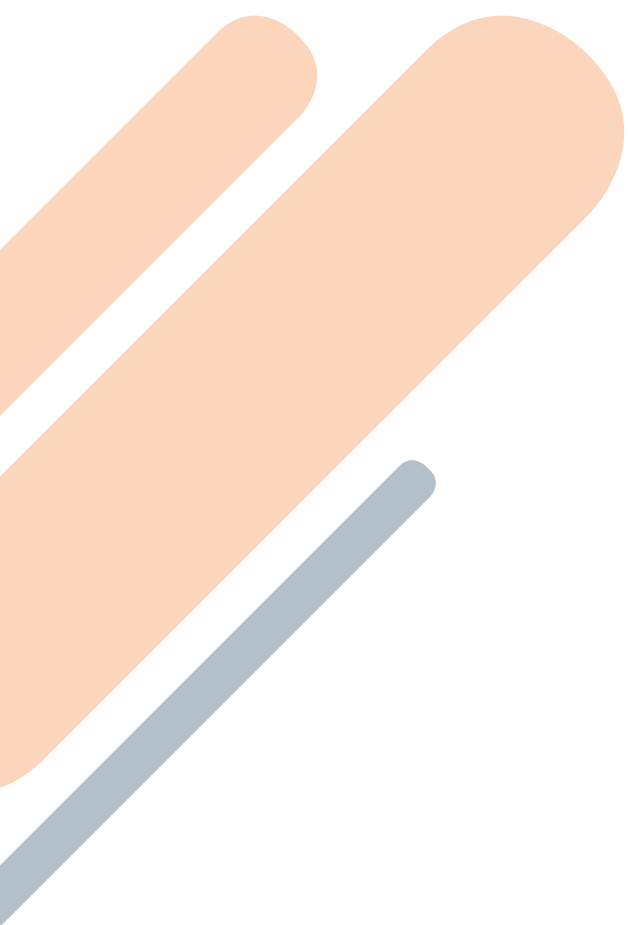
11 <https://swa.co.id/swa/headline/kunci-sukses-helianti-hilman-lambungkan-javara>

Keberhasilan Javara juga membawa kesuksesan bagi para petani mitranya. Berbicara kepada WIPO dalam sebuah wawancara, Paysan, seorang petani mitra Jawa, berbagi pengalamannya. “Javara telah mengajarkan saya tentang teknik pertanian organik baru untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah tinggi”. Merek Javara menjamin tingkat kualitas yang tinggi dan juga akan mencapai pasar ekspor. Ini secara signifikan meningkatkan penghasilan petani mitra Javara

Indonesia tumbuh dengan cepat, dengan beberapa perkiraan menempatkan negara itu sebagai ekonomi terbesar ke-7 pada tahun 2030. Sektor pertanian memainkan peran penting dalam perekonomian negara dan terus berkembang, dengan petani kecil menghadapi tantangan baru seiring pertumbuhan sektor tersebut. Javara adalah salah satu perusahaan yang percaya dalam melakukan bagiannya untuk menyelamatkan produk pertanian tradisional sambil membantu petani kecil bergerak melampaui pertanian subsistem untuk mengatasi tantangan baru menggunakan alat baru, salah satunya adalah sistem kekayaan intelektual.

C. Rangkuman

Merek sangat berperan dalam perdagangan mengingat fungsinya sebagai daya pembeda dari suatu produk barang atau jasa antara satu produsen dengan produsen lainnya, tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain, penghubung suatu barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, penentu kualitas dari suatu barang dan/atau jasa, sarana promosi dalam kegiatan perdagangan, dan merupakan jaminan reputasi suatu barang dan jasa. Hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa pemilik merek yang telah sukses dengan usahanya seperti Es Teler 77, Kebab Turki Baba Rafi, dan Javara.



BAB IV

MELINDUNGI MEREK

Para insan pembelajar setelah membaca bab empat ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana melindungi merek

Pada bab empat ini akan dijelaskan perlindungan merek, memilih dan membuat merek, melakukan penelusuran merek, mengajukan permohonan merek, dan tahapan pemeriksaan, serta melindungi merek di luar negeri.

A. Pelindungan Merek: Perlukah?

Pendaftaran, menurut UU MIG memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk mencegah pihak lain untuk menggunakan merek yang identik atau mirip dengan merek yang dimiliki olehnya sehingga dapat membingungkan konsumen. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang mereka miliki dengan produk para pesaing mereka, tetapi tidak semua dari mereka yang menyadari mengenai pentingnya pelindungan merek melalui pendaftaran. Tanpa adanya pendaftaran merek, investasi yang dimiliki dalam memasarkan sebuah produk dapat menjadi sesuatu yang sia-sia karena perusahaan pesaing dapat memanfaatkan merek yang sama atau merek yang mirip tersebut untuk membuat atau memasarkan produk yang identik atau produk yang mirip. Jika seorang pesaing menggunakan merek yang identik atau mirip, pelanggan dapat menjadi bingung sehingga membeli produk pesaingnya tersebut yang dikiranya produk dari perusahaan sebenarnya. Hal ini tidak saja mengurangi keuntungan perusahaan dan membuat bingung pelanggannya, tetapi dapat juga merusak reputasi dan citra perusahaan yang bersangkutan, khususnya jika produk pesaing kualitasnya lebih rendah.

Mengingat nilai suatu merek dan fungsi sebuah merek dalam menentukan suksesnya sebuah produk di pasar, maka perlu dipastikan bahwa merek tersebut sudah terdaftar agar mendapat pelindungan hukum. Selain itu, pengembangan waralaba atau lisensi sangat mudah apabila sebuah merek sudah terdaftar. Dengan

demikian, merek akan menjadi aset yang akan menambah sumber pendapatan perusahaan yang bersangkutan, dan dapat menjadi dasar bagi persetujuan bisnis waralaba. Dalam banyak kejadian, merek yang terdaftar dan dengan memiliki reputasi yang baik pada konsumen, juga dipergunakan untuk mendapatkan dana dari institusi keuangan yang menyadari arti pentingnya sebuah merek dalam mengantarkan sebuah bisnis yang sukses.

B. Memilih dan Membuat Merek

Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memilih dan membuat sebuah merek. Tidak semua permohonan merek yang diajukan akan diterima pendaftarannya. Pemilik merek harus menghindari alasan-alasan penolakan sebuah merek. Pemilik merek harus memastikan merek yang dipilih telah memenuhi persyaratan hukum untuk pendaftaran.

Secara umum, pemilik merek harus menghindari alasan-alasan penolakan permohonan sebagai berikut:

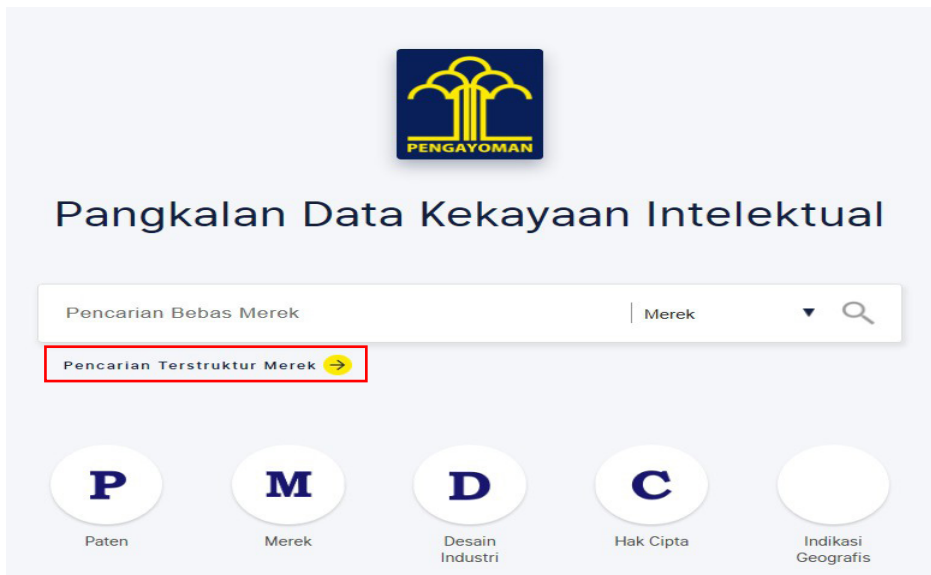
1. Permohonan merek tidak dapat didaftar jika:
 - bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
 - memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
 - memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
 - tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
 - merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.
2. Permohonan merek ditolak jika:
 - mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis terdaftar;
- merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
- Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

Oleh karena itu, pemilik merek harus membuat merek yang unik dan mudah diingat oleh konsumen sebagai tanda pembeda suatu produk. Pemilik merek juga harus melakukan penelusuran merek guna meyakinkan bahwa merek yang akan digunakan tersebut tidak identik atau mirip dengan merek-merek produk yang sudah ada dan terdaftar sebelumnya. Selain itu, merek yang akan digunakan tersebut dapat dibaca, ditulis, dieja, dan diingat dengan mudah dan sesuai untuk semua media periklanan. Pastikan bahwa merek tersebut tidak memiliki konotasi yang tidak baik atau negatif dalam bahasa di negara yang bersangkutan ataupun di negara-negara yang merupakan pasar potensial ekspor. Lebih jauh lagi, pastikan merek tersebut tidak memiliki kemiripan dengan nama domain yang sudah ada.

C. Penelusuran Merek

Penelusuran merupakan langkah awal yang harus dilakukan pemohon agar merek yang akan diajukan pendaftaran tidak memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar oleh pihak lain. Melalui penelusuran, penolakan merek dapat diminimalisir.



Pangkalan Data Kekayaan Intelektual

Pencarian Bebas Merek | Merek 🔍

Pencarian Terstruktur Merek ➔

P Paten

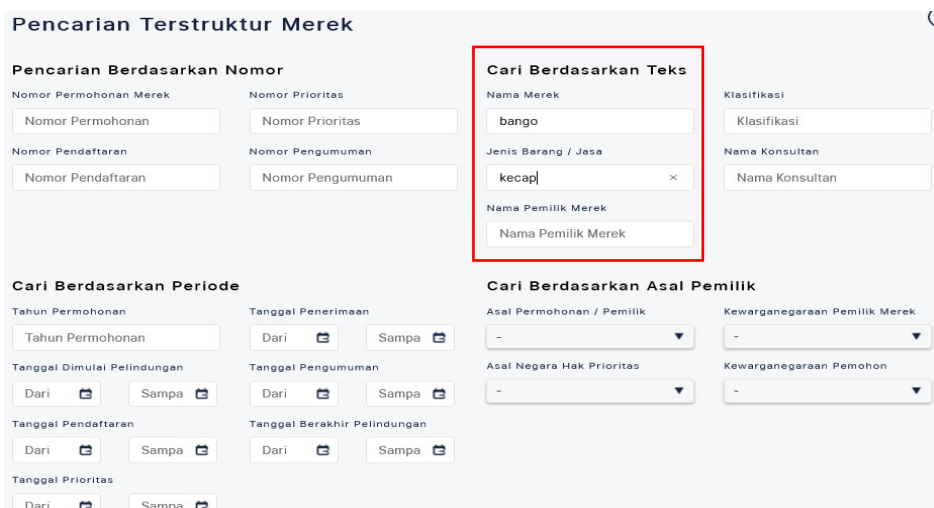
M Merek

D Desain Industri

C Hak Cipta

I Indikasi Geografis

Pemohon dapat melakukan penelusuran melalui laman resmi <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>.



Pencarian Terstruktur Merek

Pencarian Berdasarkan Nomor

Nomor Permohonan Merek: Nomor Permohonan

Nomor Prioritas: Nomor Prioritas

Nomor Pendaftaran: Nomor Pendaftaran

Nomor Pengumuman: Nomor Pengumuman

Cari Berdasarkan Teks

Nama Merek: bango

Jenis Barang / Jasa: kecap

Nama Pemilik Merek: Nama Pemilik Merek

Cari Berdasarkan Periode

Tahun Permohonan: Tahun Permohonan

Tanggal Dimulai Pelindungan: Dari Sampai

Tanggal Pendaftaran: Dari Sampai

Tanggal Prioritas: Dari Sampai

Tanggal Pengumuman: Dari Sampai

Tanggal Berakhir Pelindungan: Dari Sampai

Cari Berdasarkan Asal Pemilik

Asal Permohonan / Pemilik: -

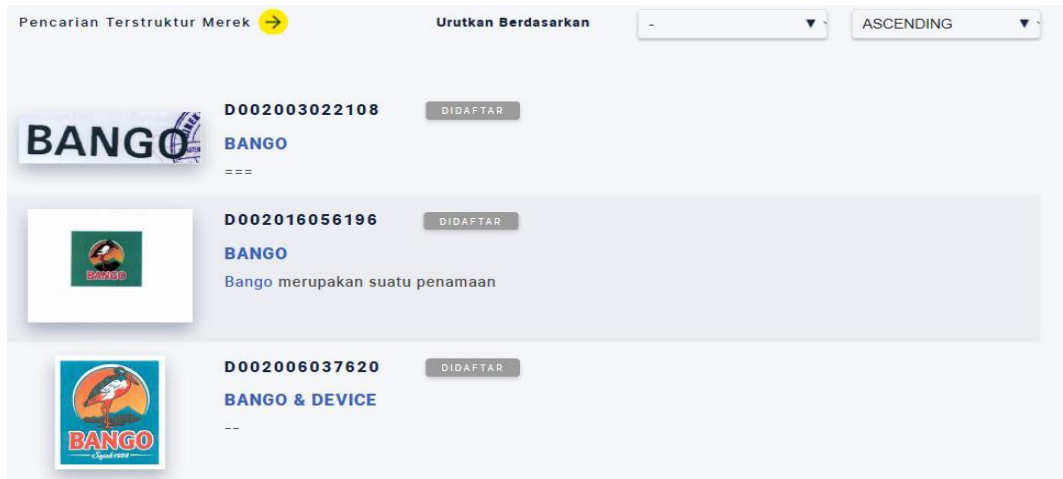
Asal Negara Hak Prioritas: -

Kewarganegaraan Pemilik Merek: -

Kewarganegaraan Pemohon: -

Guna menambah kepastian hasil pencarian, pemohon dapat menggunakan fitur pencarian terstruktur dengan menambah unsur pencarian yang lebih detail. Penampilan fitur pencarian terstruktur adalah sebagai berikut:

Pencarian tersebut akan mendapatkan hasil sebagai berikut:



Melalui penelusuran, pemohon dapat melihat apakah sudah terdapat merek terdaftar yang memiliki persamaan dengan merek yang ingin diajukan atau tidak. Jika sudah ada merek yang terdaftar yang memiliki persamaan dengan merek yang ingin diajukan, pemohon dapat mengganti merek yang ingin diajukan tersebut sehingga penolakan merek dapat dihindari.

D. Mengajukan Permohonan Pendaftaran

Ketentuan yang terkait dengan syarat pendaftaran merek dalam UU MIG diatur dalam bab tentang permohonan pendaftaran merek. Ketentuan tersebut menyederhanakan syarat permohonan pendaftaran merek yang ada pada Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001.¹² Dalam Pasal 13 UU MIG disebutkan bahwa tanggal penerimaan permohonan diberikan apabila permohonan tersebut memenuhi persyaratan minimum yang berupa formulir permohonan yang telah diisi dengan lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya permohonan.

¹² Berdasarkan Pasal 15 jo Pasal 7 UU No. 15/2001, Permohonan pendaftaran merek diberikan tanggal penerimaan permohonan apabila memenuhi persyaratan berupa formulir permohonan, etiket/label merek, bukti pembayaran biaya, surat pernyataan, bukti identitas pemohon, dan surat kuasa (jika menggunakan kuasa).

Untuk permohonan pendaftaran merek tiga dimensi, label merek yang dilampirkan adalah bentuk karakteristik dari merek tersebut, yang berupa gambar yang dapat dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah.¹³ Selain itu, karakteristik merek tiga dimensi juga harus dapat menjelaskan spesifikasi klaim perlindungan yang dimintakan dalam permohonan pendaftaran merek. Terkait dengan permohonan pendaftaran merek suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan dilengkapi dengan rekaman suara.¹⁴ Dalam hal permohonan pendaftaran merek kolektif, permohonan harus disertai salinan ketentuan penggunaan merek. Salinan tersebut setidaknya memuat pengaturan mengenai:¹⁵

- 1) sifat, ciri umum, atau mutu barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
- 2) pengawasan atas penggunaan merek kolektif; dan
- 3) sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif.

Terkait dengan pengajuan permohonan pendaftaran merek secara *online* secara singkat dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pemohon membuat akun pendaftaran melalui <https://merek.dgip.go.id>
- b. Pemohon memesan pembayaran kode billing melalui <http://simpaki.dgip.go.id/>
- c. Pemohon membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan berdasarkan kode billing yang telah dipesan melalui teller bank, ATM, mobile banking, internet banking pada bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (bank persepsi).
- d. Melalui laman resmi: <https://merek.dgip.go.id> pemohon mengisi formulir elektronik. Adapun bagian-bagian yang wajib diisi oleh pemohon adalah:
 - Data pemohon, meliputi identitas pemohon, alamat pemohon, alamat surat elektronik pemohon atau nomor telepon. Identitas pemohon meliputi nama, alamat dan kewarganegaraan pemohon

13 Pasal 4 ayat (6) UU No. 20/2016.

14 Pasal 4 ayat (7) UU No. 20 Tahun 2016.

15 Pasal 46 UU No. 20 Tahun 2016.

Data Pemohon

Sebelumnya

Simpan dan Lanjutkan

* Wajib Diisi

Nomor KTP	Nomor KTP
Nama Pemohon*	Nama Pemohon
Kewarganegaraan*	-Pilih Kewarganegaraan-
Jenis Pemohon*	☐ Perorangan ☐ Badan Hukum
Negara*	-Pilih Negara-
Provinsi isi Provinsi (jika ada)	-Pilih Provinsi-
Kabupaten/Kota isi Kab/kota (jika ada)	-Pilih Kabupaten/Kota-
Alamat* Alamat Lengkap, Tanpa Provinsi, Kab/kota dan Kode Pos (isi sesuai faktanya)	Alamat pemohon (mohon diisi lengkap). Contoh: Gedung Sudirman, Lantai 5 Unit G, Jl. Sultan I-F-A No. 34, RT/RW: 003/004, Pondok Indah (tidak perlu menuliskan kab/kota, provinsi dan kode pos); atau Suite 6 Build A, 6 Floor, Atlantic Suites, Europort;
Kode Pos isi Kode Pos (jika ada)	Kode Pos
Nomor HP*	Nomor HP
Email*	Email

• Label merek dan informasi terkait merek tersebut

Data Merek

Sebelumnya

Simpan dan Lanjutkan

* Wajib Diisi

Tipe Merek*	-Pilih Tipe Merek-
Label Merek*	Tidak ada berkas dipilih Pilih File (Format File: Hanya .JPG, Max 5 MB, Dimensi Gambar Max, 1024 x 1024 Pixel)
Merek*	Jika nama merek menggunakan huruf non-latin wajib mengisi Terjemahan dan Pengucapan.
Deskripsi Label Merek	Penjelasan Label Merek, contoh: Kotak, Lingkaran, Segitiga, dan seterusnya (bukan filosofi merek). Wajib diisi untuk Tipe Merek: Tiga Dimensi, Hologram dan Suara.
Unsur warna dalam Label Merek*	Unsur warna dalam Label Merek, contoh: Hitam; Putih dan Biru; Kuning, Merah, Hijau dan Biru; dan seterusnya.
Terjemahan jika Merek menggunakan istilah asing	☐ Ada Terjemahan ☐ Tidak Ada Terjemahan Arti/Terjemahan jika Merek menggunakan istilah asing.
Pengucapan jika Merek menggunakan karakter huruf non-latin	Penulisan pengucapan jika Merek menggunakan karakter huruf non-latin.
Disclaimer (Tidak diindungi sebagai Merek)	Penjelasan Disclaimer (jika ada): yang tidak diindungi sebagai merek, contoh: kata 'halal', 'masyarakat', 'dijamin mutu', dan lain sebagainya.

- Kelas dan uraian dari barang/jasa yang dimohonkan.

Tambah Kelas Barang/Jasa

Kelas:

Penjelasan Kelas:

Pencarian Uraian Barang/Jasa:

Pencarian Uraian Barang/Jasa (English):

Tampil per data

☐	Kelas	Uraian Barang/Jasa	Uraian Barang/Jasa (E)
- Tidak ada data ditemukan -			

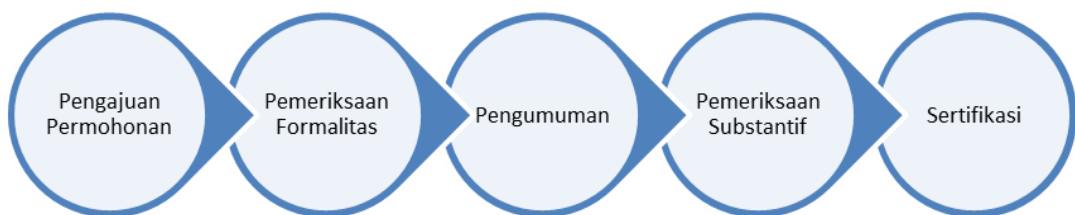
Menampilkan 0 s.d 0 dari 0 data

Agar pemohon dapat memahami kelas barang atau jasa, pemohon dapat mempelajari hal tersebut sebelum mengisi formulir elektronik melalui <http://skm.dgip.go.id/>

- Tanda tangan dalam bentuk jpeg.

E. Tahapan Pemeriksaan

Setelah permohonan diterima, kemudian masuk ke tahapan prosedur pendaftaran yang terdiri atas pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif. Setelah semua prosedur dilalui, pemohon akan menerima sertifikat merek.



1. Pemeriksaan formalitas

Pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan.

Jika ditemukan kekurangan kelengkapan persyaratan, pemohon dapat memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.¹⁶ Permohonan pendaftaran merek yang tidak dapat memenuhi kekurangan kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang ditentukan maka permohonan tersebut dianggap ditarik kembali.¹⁷

2. Pengumuman

Dalam waktu paling lama lima belas hari¹⁸ terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi persyaratan minimum diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM).¹⁹ Pengumuman tersebut berlangsung selama dua bulan.²⁰ Informasi yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek tersebut mencakup:²¹

- 1) Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
- 2) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- 3) Tanggal Penerimaan;
- 4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas; dan

16 Apabila ditemukan kekurangan persyaratan administratif, dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan, DJKI mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk memenuhi kekurangan persyaratan administratif tersebut. Lihat Pasal 11 ayat (2) UU No. 20/2016.

17 Pasal 12 UU No. 20/2016.

18 Pasal 1 angka (22) UU No. 20/2016 menyatakan bahwa hari adalah hari kerja. Ketentuan ini berlaku untuk jangka waktu proses pendaftaran merek yang ditentukan dalam hari. Dalam proses beracara di pengadilan, hari adalah hari kalender.

19 Berita Resmi Merek diterbitkan melalui sarana elektronik maupun non-elektronik.

20 Pasal 14 UU No. 20/2016.

21 Pasal 15 UU No. 20/2016.

- 5) Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf Latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.

Selama masa pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek tersebut secara tertulis kepada DJKI. Alasan keberatan harus didasarkan pada ketentuan mengenai merek yang tidak dapat didaftar atau ditolak sebagaimana diatur dalam undang-undang. DJKI kemudian akan mengirimkan salinan dokumen keberatan tersebut kepada pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan dalam waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan.²²

Pemohon yang permohonan pendaftaran mereknya menerima keberatan berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan. Sanggahan tersebut harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh DJKI.²³

3. Pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif dilaksanakan setelah permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administratif. Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dimaksud.²⁴ Dalam hal terdapat keberatan, permohonan pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.²⁵

22 Pasal 16 UU No. 20/2016.

23 Pasal 17 UU No. 20/2016.

24 Pasal 23 ayat (3) UU No. 20/2016.

25 Pasal 23 ayat (4) UU No. 20/2016.

Dalam hal terdapat keberatan permohonan pendaftaran merek, keberatan dan sanggahan yang diterima menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif.²⁶ Pemeriksaan substantif secara *ex officio* dan pemeriksaan keberatan dilakukan secara bersamaan. Pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 hari.²⁷

Prosedur dan tata cara pemeriksaan substantif merek sebagaimana ketentuan Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang UU Merek dan IG. berisi tahapan yang harus dilakukan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif tahap pertama.

Pemeriksaan tahap pertama adalah dokumen permohonan pendaftaran merek yang telah selesai diumumkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 UU Merek dan IG. Pemeriksaan berisi tahapan kegiatan yang meliputi validasi data, penelusuran, pemeriksaan keberatan dan sanggahan, serta pengambilan keputusan. Terkait permohonan yang terdapat keberatan dan sanggahan, pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pemeriksa dengan jenjang minimal madya. Hasil dari pemeriksaan substantif adalah surat pemberitahuan pendaftaran atau surat usulan penolakan.

Validasi data bertujuan untuk memperbaiki kesalahan informasi pada database sehingga dapat menghasilkan kualitas pemeriksaan yang baik dengan dukungan data yang valid. Setelah pemeriksa menerima dokumen permohonan merek dari seksi pelayanan teknis, pemeriksa melakukan pengecekan dokumen permohonan merek yang diterima dengan tanda terima. Validasi data terhadap permohonan merek tersebut, meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam formulir seperti identitas pemohon atau kuasanya, label merek beserta uraiannya, klasifikasi barang dan/atau jasa yang dimohonkan termasuk uraian jenis barang dan/atau jasanya. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara permohonan dengan database, pemeriksa melakukan perbaikan dan mengubah data pada database untuk disesuaikan dengan data yang tertera pada permohonan.

26 Pasal 25 ayat (2) UU No.20/2016.

27 Pasal 23 ayat (5) UU No. 20/2016.

Setelah memastikan bahwa data yang tersimpan dalam database valid sebagaimana yang tertulis dalam permohonan, pemeriksa melakukan penelusuran terkait dengan merek sebagai objek pemeriksaan. Penelusuran merupakan pemeriksaan awal yang mempengaruhi kualitas keputusan. Penelusuran wajib dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa merek yang dimohonkan benar- benar memiliki fungsi sebagai pembeda atau mampu berperan sebagai identitas dari suatu produk. Selain itu, penelusuran juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak milik pihak lain atas penggunaan merek yang dianggap sama.

Dalam pemeriksaan, penelusuran dikategorikan menjadi dua. Pertama, penelusuran umum, yaitu penelusuran terkait dengan informasi umum untuk menentukan terpenuhinya syarat suatu tanda berfungsi sebagai merek. Kedua, penelusuran khusus, yaitu penelusuran terkait dengan informasi potensi konflik dengan hak kekayaan intelektual milik pihak lain, khususnya merek.

Penelusuran khusus dilakukan setelah pemeriksa melakukan penelusuran umum sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencari data pembanding berupa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan objek pemeriksaan tersebut. Penelusuran pada tahap ini difokuskan pada pencarian merek milik pihak lain yang berpotensi konflik dengan permohonan merek yang sedang diperiksa. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan aplikasi IPROLINE yang memuat database merek DJKI dengan mencari merek pembanding milik pihak lain yang memiliki persamaan secara visual, fonetik, dan konseptual.

Setelah melakukan penelusuran, selanjutnya pemeriksa melakukan analisis terhadap hasil penelusuran. Analisis penelusuran harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek dan IG. Jika berdasarkan hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa tanda yang dimohonkan tidak memenuhi syarat sebagai merek karena memenuhi kualifikasi dasar penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Merek dan IG, maka pemeriksa wajib menguraikan analisisnya dalam laporan pemeriksaan secara jelas dengan menyertakan data yang mendukung penilaiannya.

Hasil pemeriksaan substantif akan diinformasikan kepada pemohon atau kuasanya. Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek, hasil pemeriksaan substantif juga diinformasikan kepada pihak yang mengajukan keberatan.²⁸ Apabila terhadap permohonan tersebut setelah pemeriksaan substantif dianggap dapat diberikan hak atas merek, DJKI kemudian akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek.

Jika hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau (permohonan) ditolak, maka pemohon berhak menyampaikan tanggapan secara tertulis (kepada DJKI) dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Pemeriksa harus menganalisis secara menyeluruh dan mendalam terhadap alasan- alasan substantif yang disampaikan pemohon serta melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti yang diajukan. Setelah melakukan analisis, pemeriksa memutuskan apakah tanggapan tersebut diterima atau tidak.

Apabila tidak ada tanggapan dari pemohon, maka DJKI akan menetapkan penolakan permohonan tersebut, begitu juga halnya apabila DJKI memutuskan bahwa tanggapan yang disampaikan oleh pemohon tidak dapat diterima. Apabila tanggapan diterima, maka DJKI akan menerbitkan sertifikat merek dan mengumumkannya ke dalam Berita Resmi Merek.

Pemohon memiliki hak untuk mengajukan banding atas penolakan terhadap permohonan pendaftaran mereknya kepada Komisi Banding Merek dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan. Dalam hal pemohon tidak mengajukan banding, maka penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon.²⁹

Komisi Banding Merek memberikan keputusan atas permohonan banding merek dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Jika permohonan banding dikabulkan,

28 Pasal 23 ayat (8) UU No. 20/2016.

29 Pasal 29 UU No. 20/2016.

maka terhadap permohonan pendaftaran merek yang diajukan tersebut akan diberikan hak atas merek dan DJKI akan menerbitkan sertifikat merek serta mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek. Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, maka pemohon dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding tersebut ke pengadilan niaga dalam waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal diterimanya putusan penolakan. Terhadap putusan pengadilan niaga tersebut dapat diajukan kasasi.³⁰

Tahapan pemeriksaan substantif merupakan tahapan yang paling penting dalam proses pendaftaran merek. Permohonan akan berada dalam tahap ini anantara tiga sampai dengan lima bulan tergantung pada kompleksitas permohonan yang diperiksa. Hal ini dimaksudkan agar merek yang terdaftar sesuai dengan persyaratan yang ditentukan perundang-undangan.

4. Sertifikasi

Sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan merek miliknya tersebut.³¹ Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di DJKI.

Setelah terdaftar merek tersebut, DJKI akan menerbitkan sertifikat merek yang bersangkutan.³² Sertifikat merek dapat diunduh melalui <https://e-sertifikat.dgip.go.id/>. Sertifikat merek memuat informasi yang terdiri atas:³³

- 1) Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang terdaftar;
- 2) Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa;
- 3) Tanggal penerimaan;

30 Pasal 30 UU No. 20/2016.

31 Pasal 1 angka (5) UU No. 20/2016.

32 Pasal 3 UU No. 20/2016.

33 Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 20/2016.

- 4) Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas;
- 5) label merek yang didaftarkan, termasuk keterangan mengenai macam warna jika merek tersebut menggunakan unsur warna, dan jika merek menggunakan bahasa asing, huruf selain huruf Latin, dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia, huruf Latin dan angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin;
- 6) Nomor dan tanggal pendaftaran;
- 7) Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftar; dan
- 8) Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

F. Melindungi Merek di Luar Negeri

Dalam praktiknya, terdapat tiga alternatif bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya di luar negeri. Tiga pilihan tersebut meliputi jalur nasional, jalur regional dan jalur internasional. Jalur yang disebutkan terakhir ini lebih dikenal sebagai sistem Madrid dan menjadi cara alternatif bagi para pemilik merek yang hendak mendaftarkan mereknya di luar negeri melalui satu sistem pendaftaran yang terintegrasi.

1. Jalur nasional

Pemilik merek dapat mendaftarkan mereknya di luar negeri dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung pada kantor merek di masing-masing negara yang dituju. Sebagai konsekuensi dari hal ini, pemilik merek harus menyiapkan dokumen dan prosedur administrasi secara terpisah untuk masing-masing negara tujuan. Sebagai ilustrasi, apabila pemilik merek ingin mendaftarkan mereknya di negara A, B dan C maka pemilik merek harus menunjuk kuasa hukumnya di masing-masing negara tersebut untuk menyiapkan permohonan pendaftaran merek dalam berbagai bahasa dan mengajukannya pada kantor merek di masing-masing negara A, B, dan C.



Ilustrasi Jalur Nasional

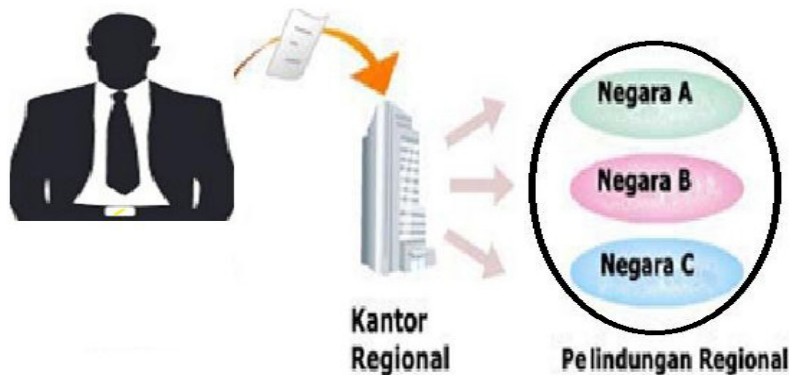
2. Jalur regional

Prosedur pendaftaran merek di luar negeri melalui jalur nasional dirasakan kurang efektif karena membutuhkan banyak permohonan dan administrasi. Beberapa kawasan di berbagai belahan dunia telah membentuk kerja sama terkait perlindungan merek regional melalui satu permohonan dan satu prosedur. Jalur yang juga dikenal sebagai jalur regional ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari jalur nasional. Melalui jalur regional, pemilik merek cukup mendaftarkan satu permohonan di suatu kantor regional untuk mendapatkan perlindungan di seluruh negara anggota perjanjian regional tersebut. Hak atas merek yang didapatkan melalui jalur ini bersifat tunggal (*unitary*) yang meliputi seluruh negara dalam kawasan tersebut. Namun, meski menawarkan keuntungan perlindungan di banyak negara, jalur regional dianggap masih memiliki kekurangan karena terbatasnya pilihan yurisdiksi yang dapat dituju. Pada saat ini terdapat beberapa kantor regional yang mengelola perlindungan merek di negara-negara pada wilayah tertentu seperti *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO) untuk pendaftaran atas perlindungan merek di negara-negara anggota Uni Eropa,³⁴ *African Regional Industrial Property Organization* (ARIPO) untuk negara-negara tertentu di wilayah Afrika,³⁵ *Organisation Africaine de la Propriete*

34 EUIPO merupakan kantor regional merek dan desain industri Uni Eropa. Merek terdaftar di EUIPO secara otomatis mendapatkan perlindungan merek di seluruh negara anggota Uni Eropa. Lihat <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home>.

35 ARIPO adalah kantor regional untuk negara-negara Afrika yang menggunakan bahasa Inggris untuk perlindungan paten, merek dan desain industri. Keanggotaan ARIPO ini terbuka untuk

Intellectuelle (OAPI) yang juga untuk negara-negara di wilayah Afrika yang menggunakan Bahasa Perancis sebagai bahasa utama,³⁶ serta *Benelux Office for Intellectual Property* (BOIP) untuk perlindungan merek di negara Belgia, Belanda, dan Luksemburg.³⁷



Ilustrasi Jalur Regional

3. Jalur internasional

Jalur internasional atau yang lebih lazim disebut dengan sistem Madrid. Sistem ini menawarkan kemudahan bagi pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan mereknya di beberapa negara dengan satu permohonan dan satu prosedur melalui negara asal pemilik merek untuk kemudian dilanjutkan ke negara-negara tujuan dengan perantara yang bertindak sebagai Biro Internasional. Melalui jalur ini, pemilik merek yang ingin mendaftarkan mereknya ke beberapa negara lain cukup mengajukan satu permohonan pendaftaran merek melalui kantor merek di salah satu negara. Kantor merek kemudian akan mengirimkan permohonan tersebut ke Biro Internasional

seluruh negara *the United Nations Economic Commission for Africa (ECA) or the African Union (AU)*. Negara yang terdaftar sebagai anggota ARIPO berjumlah 19 negara. Lihat <http://www.aripo.org/about-aripo>.

- 36 OAPI dibentuk berdasarkan *Bangui Agreement* dan merupakan kantor regional hak kekayaan intelektual negara-negara afrika yang mayoritas berbahasa Perancis. Seluruh permohonan paten, merek, indikasi geografis, dan desain industri yang terdaftar di OAPI secara otomatis ditujukan kepada seluruh negara anggota OAPI yang saat ini berjumlah 17 negara. Lihat: www.oapi.int.
- 37 BOIP adalah kantor pendaftaran merek dan desain industri di negara Belgia, Belanda dan Luksemburg.

yang kemudian akan mendistribusikannya kepada masing-masing negara yang dituju oleh pemilik merek.

Terdapat dua tujuan utama dari dibentuknya sistem Madrid ini, yaitu untuk memfasilitasi pemilik merek agar mudah mendapatkan perlindungan merek yang bersifat global dan untuk menyederhanakan proses pendaftaran merek yang cukup dilakukan dengan satu permohonan dalam satu bahasa, satu mata uang dan satu prosedur. Kemudahan dalam satu prosedur tersebut juga meliputi manajemen pasca pendaftaran seperti perpanjangan, pengalihan hak, perubahan nama, perubahan alamat, atau pembatasan jenis barang dan jasa.

Sistem Madrid adalah sistem yang penting untuk pemilik merek dengan visi internasional. Sistem ini menyediakan prosedur pendaftaran secara efisien dan transparan memberikan insentif bagi pemilik merek luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. Tanpa sistem yang efektif, efisien, dan transparan perlindungan merek dianggap beresiko. Hal ini disebabkan karena perlindungan merek membentuk landasan yang kuat terkait dengan investasi dan strategi pemasaran. Sistem Madrid juga memberi kepastian hukum terkait dengan kepastian jangka waktu notifikasi pendaftaran.³⁸ Jumlah pendaftaran merek diperkirakan meningkat jika Indonesia menjadi negara tujuan investasi pemilik merek luar negeri. Meningkatnya jumlah pendaftaran merek akan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak.

Dengan sistem madrid ini, Indonesia untuk ikut menikmati infrastruktur kekayaan intelektual global yang dapat mendukung penguatan ekonomi nasional. Keanggotaan dalam sistem Madrid juga akan menyelaraskan proses pendaftaran merek di Indonesia dengan proses pendaftaran merek di negara yang merupakan mitra dagang utama Indonesia.

38 Lihat pembahasan butir-butir deklarasi.



Ilustrasi Jalur Internasional (Sistem Madrid)

Pemilik merek dapat mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional melalui DJKI. Pemilik merek atau pemohon dalam hal ini adalah orang atau badan hukum yang memiliki hubungan hukum dengan Indonesia. Hubungan hukum dalam ketentuan ini berarti bahwa pemohon harus Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili atau memiliki kegiatan usaha industri/komersial yang berlaku efektif di Indonesia.³⁹

Pengajuan permohonan pendaftaran merek internasional dapat dilakukan melalui <https://merek.dgip.go.id/login> dengan memilih fitur madrid *online*. Mekanisme pengisian sama seperti pengajuan permohonan melalui aplikasi *online* DJKI.

Syarat permohonan pendaftaran merek internasional yang diajukan melalui sistem Madrid harus memiliki merek dasar yang dapat berupa merek yang telah terdaftar atau permohonan merek yang masih dalam proses

³⁹ Pasal 52 ayat (2) UU No.20/2016.

pendaftaran di DJKI. Selain itu, label merek dan identitas pemilik merek yang dimohonkan pendaftaran mereknya secara internasional harus identik dengan merek dasar. Namun demikian, untuk jenis barang atau jasa yang dimohonkan, dalam permohonan pendaftaran merek internasional dapat dimintakan pelindungannya untuk seluruh atau sebagian dari yang tercatat pada merek dasar.

Permohonan pendaftaran merek internasional yang diajukan oleh pemohon harus disampaikan kepada WIPO sebagai Biro internasional melalui DJKI. Pemohon tidak diperkenankan menyampaikan permohonan pendaftaran merek secara langsung ke Biro internasional tanpa melalui DJKI. Permohonan pendaftaran merek internasional tersebut terlebih dahulu Pemilik merek telah mengajukan permohonan atau memiliki pendaftaran merek di Indonesia sebagai dasar Permohonan pendaftaran Merek internasional. Permohonan pendaftaran merek internasional yang telah memenuhi syarat kemudian akan dikirimkan oleh DJKI ke Biro internasional.

Biaya pendaftaran merek internasional yang dimohonkan melalui DJKI harus dibayarkan langsung oleh pemohon ke rekening Biro internasional. Dengan demikian dalam hal ini DJKI tidak menerima dan menyalurkan biaya pendaftaran merek internasional. Besar biaya pendaftaran merek internasional tergantung dari jumlah negara yang dituju. Pemohon dapat menghitung jumlah biaya yang harus dibayarkan melalui <http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp>



Prosedur Pendaftaran Merek Internasional⁴⁰

Sangat penting bagi calon pemohon pendaftaran merek internasional untuk melakukan penelusuran melalui global brand database melalui link <https://www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp>, untuk mencari informasi apakah sudah ada merek yang terdaftar atau lebih dahulu diajukan oleh pihak lain, yang memiliki persamaan baik secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek milik calon pemohon di satu atau beberapa negara tujuan. Jika berdasarkan penelusuran diyakini bahwa resiko merek yang diajukan terlebih dahulu akan ditolak maka pemohon disarankan untuk tidak mengajukan pendaftaran merek internasional yang dimaksud.

WIPOTM PORTAL MENU Global Brand Database HELP ENGLISH LOGIN WIPOTM

Perform a trademark search by text or image in brand data from multiple national and international sources, including trademarks, appellations of origin and official emblems. Vi: 2020-07-20 15:11

Data from San Marin available Over 3,100 records added Data from Albania available Over 10,000 records added Data from Ukraine available Over 200,000 records added Data from Serbia available Over 90,000 records added Data from Kazakhstan available Over 67,000 records added Data from Bhutan available Over 10,000 records added Free webinars (NFI) searches in 2020-11-20 Per Global Brand Database Webinar Data from Madagascar available Over 20,000 records added

SEARCH BY Brand Names Numbers Dates Class Country

Text: e.g. apple OR apple "red" orange

Image Class: e.g. 09.07.15 apple AND box

Goods/Services: e.g. Software computer

SEARCH BY Source Image Type Status Origin App Year Expiration

AE TM 210,626 AL TM 18,894 AU TM 1,779,496 BR TM 51,668 CN TM 49,284 DE TM 19,898

BV TM 28,034 CA TM 1,718,470 CH TM 440,487 CL TM 802,814 CR TM 340,187 DE TM 2,187,088

DK TM 295,046 DZ TM 29,532 EG TM 61,804 ES TM 131,853 ET TM 1,828,551 FI TM 1,007,378

FR TM 2,995,587 GB TM 44,437 GR TM 51,220 HK TM 6,707 ID TM 945,419 IL TM 285,245

IS TM 112,516 IT TM 1,229,453 JO TM 165,000 JP TM 2,271,192 KE TM 95,169 KH TM 105,633

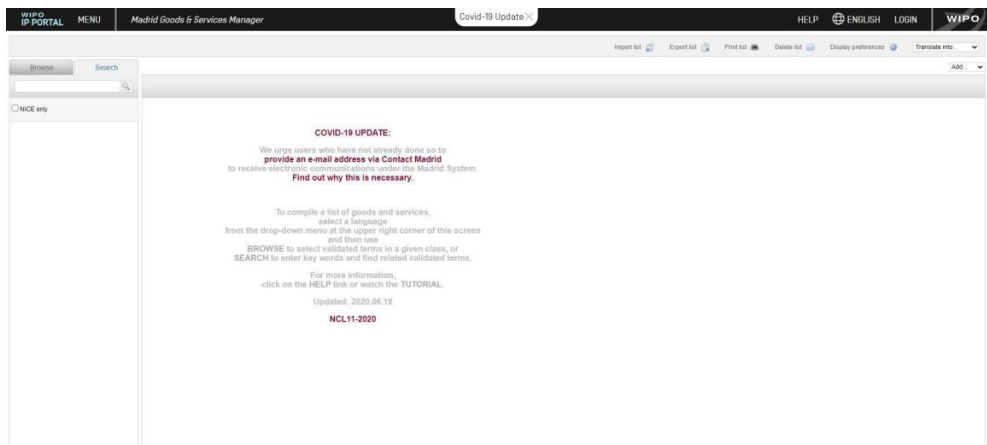
KR TM 3,847,342 KW TM 33,213 KZ TM 69,519 LA TM 51,117 MA TM 174,473 MD TM 44,046

Display List Sort Value asc

Brand	Source	Status	Relevance	Origin	Holder	Number	App. Date	Image Class	Nice Cl.	Image
BLISS	MX TM	Pending	1	MX:MA	YANNEY GRESS MUÑOZ	MX (1105236)125	2020-07-26	40		
ACTEON RECORDS	MX TM	Pending	1	MX	HUMBERTO NOVIA BALTAZAR	01105236099	2020-07-26	41		
Nail Care	NZ TM	Pending	1	NZ	Paul Vireau	1103684	2020-07-20	38		
The Botanical Distillery	NZ TM	Pending	1	NZ	THE BOTANICAL DISTILLERY LIMITED	1103661	2020-07-20	16, 35		
Acid Drop	NZ TM	Pending	1	NZ	Dan Macpherson	1103666	2020-07-20	25		
Managat Purple	NZ TM	Pending	1	NZ	Samuel de Ruiter	1103665	2020-07-20	25		
The Vivian	NZ TM	Pending	1	NZ	Scott Laurie	1103668	2020-07-20	35, 41		
CLOUDTOOLS	NZ TM	Pending	1	NZ	CLOUDTOOLS LIMITED	1103665	2020-07-20	38		
ADULT BALLETT AT HOME	NZ TM	Pending	1	NZ	COBE & CO COACHES LTD	1103663	2020-07-20	41		
My Aka Apparel	NZ TM	Pending	1	NZ	Santana Kara	1103669	2020-07-20	25		
BAUNTON	NZ TM	Pending	1	NZ	Brett Bligh	1103667	2020-07-20	3, 26, 30, 31		
Francis Web Design: Friends with Dogs	NZ TM	Pending	1	NZ	Sandra Walker	1103669	2020-07-20	45		
Journey to a better life	NZ TM	Pending	1	NZ	CANNABIS CLINIC LIMITED	1103660	2020-07-20	5, 44		
200M GROW	NZ TM	Pending	1	NZ	CANTERBURY LANDSCAPE SUPPLIES LIMITED	1103670	2020-07-20	1		
Reprehen	NZ TM	Pending	1	NZ	UPSCALE MEDIA LIMITED	1103673	2020-07-20	35		
Montrose Painters	NZ TM	Pending	1	NZ	Brooke Warren Mills	1103675	2020-07-20	37		
The Warren	NZ TM	Pending	1	NZ	Tim Boyd	1103655	2020-07-20	41		
SHALU 8718	NZ TM	Pending	1	CN	Beijing Jianshiqiang Technology Development Co., Ltd.	1103680	2020-07-20	38		

40 Gambar diadaptasi dari http://www.wipo.int/madrid/en/how_madrid_works.html.

Selain itu, pemohon juga harus melakukan pemeriksaan awal melalui Madrid Good and Services Manager, <https://webaccess.wipo.int/mgs/>, untuk memastikan jenis barang atau jasa yang dimohonkan dapat diterima oleh Biro Internasional dan negara tujuan. Platform tersebut merupakan sistem klasifikasi internasional yang digunakan untuk menggolongkan barang dan jasa untuk tujuan pendaftaran merek melalui Protokol Madrid. Penggunaan *Madrid Good and Services Manager* memiliki keuntungan pengajuan pendaftaran merek internasional akan diajukan berdasarkan sistem klasifikasi tunggal. Dengan demikian penyusunan permohonan merek internasional akan dipermudah karena pengklasifikasian dari barang dan jasa tersebut akan digolongkan dengan cara yang sama di semua negara yang telah menjadi anggota Protokol Madrid.



Pendaftaran merek internasional merupakan sekumpulan pendaftaran merek nasional dalam satu nomor registrasi internasional. Meski memiliki satu nomor registrasi, ruang lingkup perlindungan merek internasional dapat berbeda di masing-masing negara tujuan. Mungkin saja suatu merek internasional terdaftar untuk seluruh jenis barang dan/atau jasa di suatu negara tujuan seperti yang tercatat dalam registrasi internasional namun terdaftar hanya untuk sebagian jenis barang dan/atau jasa di negara tujuan lainnya. Sebagaimana layaknya pendaftaran merek, pendaftaran internasional juga perlu dikelola dengan manajemen yang baik apabila telah terdaftar. Berikut ini adalah langkah-langkah pengelolaan pasca pendaftaran internasional.

1) Penunjukan berikutnya

Merek internasional yang telah terdaftar di satu atau beberapa negara tujuan dapat diperluas dengan menunjuk negara berikutnya sebagai negara tujuan perlindungan. Permohonan penunjukan negara berikutnya untuk memperluas lingkup geografis perlindungan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis pemilik merek, termasuk menunjuk negara yang pada waktu permohonan pendaftaran merek internasional diajukan belum menjadi anggota *the Madrid Union*. Secara umum, pemilik merek dapat memperluas lingkup geografis perlindungan dengan menunjuk negara berikutnya sepanjang negara tersebut merupakan anggota *the Madrid Union*.

Untuk melakukan penunjukan berikutnya, pemilik merek dapat mengisi formulir MM4⁴¹ dan mengunggahnya langsung ke Biro Internasional menggunakan link berikut ini <https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/>. Perhitungan biaya yang harus dibayarkan dalam penunjukan berikutnya dapat dihitung melalui link <https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/>.

Informasi yang harus diisi dalam formulir MM4 tidak berbeda jauh dengan informasi yang dituliskan dalam formulir MM2 dalam tahapan pengajuan permohonan internasional. Dalam pengajuan penunjukan berikutnya pemohon harus mengisi informasi yang terdiri dari:

- Nomor pendaftaran Internasional

1	INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER
----------	--

- Identitas pemilik merek

2	HOLDER OF THE INTERNATIONAL REGISTRATION (as recorded in the International Register)
Name:	
Address:	
.....	
.....	
.....	
E-mail address:	

41 Formulir dapat diakses di www.dgip.go.id

3

APPOINTMENT OF A (NEW) REPRESENTATIVE

(only complete this item if you are appointing a (new) representative)

Name:

Address:

.....

.....

.....

.....

.....

Telephone:

Fax:

E-mail address:

- Negara tujuan

MM4(E), page 2

4

DESIGNATIONS

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html. Additional information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/madrid/en/notices/.)

Check the corresponding boxes:

☐ AF Afghanistan	☐ EE Estonia ⁸	☐ LA Lao People's Democratic Republic	☐ RS Serbia
☐ AG Antigua and Barbuda	☐ EG Egypt	☐ LI Liechtenstein	☐ RU Russian Federation
☐ AL Albania	☐ EM European Union ¹	☐ LR Liberia	☐ RW Rwanda
☐ AM Armenia	☐ ES Spain	☐ LS Lesotho ²	☐ SD Sudan
☐ AT Austria	☐ FI Finland	☐ LT Lithuania	☐ SE Sweden
☐ AU Australia	☐ FR France	☐ LV Latvia	☐ SG Singapore ²
☐ AZ Azerbaijan	☐ GB United Kingdom ²	☐ MA Morocco	☐ SI Slovenia
☐ BA Bosnia and Herzegovina	☐ GE Georgia	☐ MC Monaco	☐ SK Slovakia
☐ BG Bulgaria	☐ GH Ghana	☐ MD Republic of Moldova	☐ SL Sierra Leone
☐ BH Bahrain	☐ GM Gambia	☐ ME Montenegro	☐ SM San Marino
☐ BN Brunei Darussalam ²	☐ GR Greece	☐ MG Madagascar	☐ ST Sao Tome and Principe
☐ BQ Bonaire, Saint Eustatius and Saba ^{6,7}	☐ HR Croatia	☐ MK North Macedonia	☐ SX Sint Maarten (Dutch Part) ⁸
☐ BR Brazil ^{5,8,9}	☐ HU Hungary	☐ MN Mongolia	☐ SY Syrian Arab Republic
☐ BT Bhutan	☐ IE Ireland ²	☐ MW Malawi	☐ SZ Eswatini
☐ BW Botswana	☐ IL Israel	☐ MX Mexico	☐ TH Thailand
☐ BX Benelux ¹⁰	☐ IN India ^{2, 8}	☐ MY Malaysia ²	☐ TJ Tajikistan
☐ BY Belarus	☐ IR Iran (Islamic Republic of)	☐ MZ Mozambique ²	☐ TM Turkmenistan
☐ CA Canada	☐ IS Iceland	☐ NA Namibia ⁸	☐ TN Tunisia
☐ CH Switzerland	☐ IT Italy	☐ NO Norway	☐ TR Turkey
☐ CN China	☐ JP Japan ⁵	☐ NZ New Zealand ²	☐ UA Ukraine
☐ CO Colombia	☐ KE Kenya	☐ OA African Intellectual Property Organization (OAPI) ²	☐ US United States of America ⁸
☐ CU Cuba ⁵	☐ KG Kyrgyzstan	☐ OM Oman	☐ UZ Uzbekistan
☐ CW Curaçao ⁶	☐ KH Cambodia	☐ PH Philippines ⁸	☐ VN Viet Nam
☐ CY Cyprus	☐ KP Democratic People's Republic of Korea	☐ PL Poland	☐ WS Samoa
☐ CZ Czech Republic	☐ KR Republic of Korea	☐ PT Portugal	☐ ZM Zambia
☐ DE Germany	☐ KZ Kazakhstan	☐ RO Romania	☐ ZW Zimbabwe
☐ DK Denmark			
☐ DZ Algeria			

Others:

- Barang atau jasa yang dimohonkan dalam penunjukan berikutnya

5

GOODS AND SERVICES CONCERNED BY THE SUBSEQUENT DESIGNATION(check only one box)

- (a) ☐ the subsequent designation is made, in respect of **all** the Contracting Parties designated in item 4, for **all** the goods and services listed in the international registration indicated in item 1; or
- (b) ☐ the subsequent designation is made, in respect of **all** the Contracting Parties designated in item 4, only for those goods and services listed in the continuation sheet (which must be grouped in the appropriate class(es)); or
- (c) ☐ the subsequent designation is only for those goods and services listed in the continuation sheet in respect of the Contracting Parties identified in the said continuation sheet; in respect of the other Contracting Parties designated in item 4, the subsequent designation is for all the goods and services listed in the international registration identified in item 1.

- Informasi tambahan

6 MISCELLANEOUS INDICATIONS
(only provide these indications or translations if they are not already recorded in the International Register; if this is the case, the International Bureau will disregard any new indication or translation provided in item 6 of this form)

(a) Indications concerning the holder (as may be required by certain designated Contracting Parties, such as, for example, the United States of America; **only** provide indications in **either** item (i) **or** in item (ii) but **not in both** items):

(i) if the holder is a natural person, nationality of the holder:

(ii) if the holder is a legal entity (please, provide **both** the following indications):

— legal nature of the legal entity:

— State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized:

(b) Indication, for each color, of the principal parts of the mark that are in that color (as may be required by certain designated Contracting Parties):

.....

(c) Translation of the mark (as may be required by certain designated Contracting Parties; **do not** check box in item (d) if you provide a translation in this item):

(i) into English:

(ii) into French:

(iii) into Spanish:

(d) ☐ Check this box if the words contained in the mark have no meaning (and therefore cannot be translated; **do not** check this box if you have provided a translation in item (c)).

(e) Voluntary description of the mark (any description of the mark by words, including the description contained in the basic application or registration, if you were not required to provide this description in item 9(e)(i) of the international application form MM2)

.....

.....

.....

.....

- Tanggal berlaku penunjukan berikutnya

7 DATE OF THE SUBSEQUENT DESIGNATION
(if neither of these boxes is checked, the date of this subsequent designation will, subject to Rule 24(6)(c)(i) of the Regulations under the Protocol, be the date of its receipt by the International Bureau if it has been presented direct to the International Bureau, or, if it has been presented through the intermediary of an Office, the date of receipt by that Office, provided that the said designation has been received by the International Bureau within a period of two months from that date and subject to Rule 24(6)(c)(i) and (d) of the Regulations under the Protocol)

(a) ☐ this subsequent designation shall take effect after the renewal of the international registration indicated in item 1;

(b) ☐ this subsequent designation shall take effect after the recording in the International Register of the following change or cancellation in respect of the international registration indicated in item 1 (specify the change or cancellation):

.....

.....

.....

- Tanda tangan

MM4(E), page 5

8 SIGNATURE BY THE HOLDER AND/OR HIS REPRESENTATIVE

<u>Holder</u> (as recorded in the International Register) <i>By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:</i> Name: Signature:	<u>Representative of the holder</u> (as recorded in the International Register or herein appointed) <i>By signing this form, I declare that I am entitled to sign it under the applicable law:</i> Name: Signature:
---	---

2) Perpanjangan

Jangka waktu perlindungan pendaftaran merek internasional berlaku efektif selama sepuluh tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran internasional dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan disertai pembayaran biaya perpanjangan. Besar biaya perpanjangan yang harus dibayarkan oleh pemilik merek dapat dihitung melalui laman WIPO.

Permohonan perpanjangan perlindungan pendaftaran merek internasional dapat diajukan dalam jangka waktu tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan pendaftaran merek internasional. Enam bulan sebelum perpanjangan jatuh tempo, Biro internasional akan mengirimkan notifikasi kepada pemilik merek untuk mengajukan perpanjangan. Jika hingga jangka waktu perlindungan merek berakhir pemilik merek belum mengajukan perpanjangan, pemilik merek masih memiliki waktu hingga enam bulan jangka waktu perlindungan merek berakhir untuk mengajukan perpanjangan. Perpanjangan merek internasional yang diajukan pada masa tenggang tersebut harus membayar biaya perpanjangan, denda sebesar lima puluh persen dari *basic fee*, dan kemungkinan denda di negara tujuan.

Permohonan perpanjangan perlindungan pendaftaran merek internasional dapat diajukan untuk seluruh atau sebagian negara tujuan di mana merek internasional tersebut terdaftar. Akan tetapi permohonan perpanjangan harus diajukan untuk seluruh jenis barang atau jasa yang tercatat dalam daftar registrasi internasional dan tidak dapat diajukan untuk sebagian jenis barang atau jasa saja.

3) Perubahan data

Perubahan data terhadap pendaftaran merek internasional dapat dilakukan berdasarkan permintaan. Perubahan tersebut meliputi pengalihan hak, limitasi, *renunciation*, perubahan nama dan alamat, dan pembatalan pendaftaran merek internasional.

Berdasarkan permintaan pemberi atau penerima hak, pengalihan hak dapat dicatat dalam daftar registrasi internasional. Pengalihan hak merek internasional dapat dimohonkan untuk seluruh atau sebagian barang dan

jasa. Salah satu syarat agar pengalihan hak merek internasional dapat tercatat dalam daftar registrasi internasional adalah jika pihak yang menerima pengalihan hak merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dengan salah satu negara anggota *the Madrid Union*. Hubungan hukum tersebut dapat berupa kewarganegaraan, domisili, atau pendirian industri/komersial yang berlaku efektif di salah satu negara anggota *the Madrid Union*. Selain itu, permohonan perubahan nama dan alamat dapat dilakukan berdasarkan permintaan langsung pemilik merek

Limitasi adalah tindakan yang dapat dilakukan pemilik merek untuk menghapus sebagian jenis barang atau jasa di seluruh atau sebagian negara tujuan. Sementara itu, *renunciation* merupakan tindakan yang dapat dilakukan pemilik merek untuk membatalkan pendaftaran merek internasional di sebagian negara tujuan untuk seluruh barang atau jasa. Di sisi lain, pembatalan merupakan tindakan yang dapat dilakukan pemilik merek untuk membatalkan pendaftaran merek internasional di seluruh negara tujuan untuk seluruh atau sebagian barang atau jasa.

Dalam hal pendaftaran merek internasional yang telah mengalami limitasi dan *renunciation*, jenis barang atau jasa yang terkena pengaruh permintaan tersebut masih tercatat dalam daftar registrasi internasional sehingga masih dapat dimohonkan kembali di negara tujuan sebelumnya berdasarkan penunjukan berikutnya. Sedangkan, pendaftaran merek internasional yang telah dibatalkan, jenis barang atau jasa yang terkena pengaruh permintaan tersebut dihapuskan dalam daftar registrasi internasional sehingga tidak dapat dimohonkan kembali.

4) Transformasi

Dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran internasional, status perlindungan di negara tujuan memiliki ketergantungan pada status perlindungan merek dasar di negara asal. Jika perlindungan merek dasar hilang di negara asal, baik melalui penghapusan atas permintaan pemilik merek, pembatalan oleh kantor merek atau pengadilan, atau masa pelindungannya tidak diperpanjang, dalam jangka waktu lima tahun tersebut, perlindungan pendaftaran internasional di seluruh negara tujuan secara otomatis akan dibatalkan.

Demikian pula, pendaftaran internasional yang didasarkan pada merek yang masih dalam permohonan di negara asal akan dibatalkan jika permohonan tersebut ditolak atau ditarik kembali di negara asal dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran internasional. Dalam hal merek dasar yang masih dalam tahap permohonan ditolak untuk sebagian jenis barang atau jasa maka sebagian jenis barang atau jasa yang ditolak tersebut juga harus dibatalkan di seluruh negara tujuan.

Pendaftaran Internasional yang dibatalkan karena berakhirnya perlindungan Pendaftaran Dasar atau Permohonan Dasar di negara asal berdasarkan ketentuan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara International dapat dilakukan transformasi. Permohonan transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pihak yang namanya pernah tercatat sebagai pemegang merek dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembatalan Pendaftaran Internasional.

Permohonan transformasi dapat dilakukan dengan mengisi formulir secara online melalui link <https://merek.dgip.go.id/>. Informasi yang harus diisi dalam formulir terdiri dari informasi terkait pemohon, kuasa (jika ada), kelas dan jenis barang/jasa, referensi nomor pendaftaran internasional yang dibatalkan.

Permohonan Online
Pasca Permohonan Online
Madrid Office of Origin Online
Transformasi Replacement Online
Inbox Surat

☒ Tambah Transformasi-Replacement Online
Permohonan Madrid / Transformasi-Replacement / Tambah [← Kembali](#)

1 2 3 4 5 6 7
General Pemohon Kuasa Kelas Referensi Lampiran Resume

5) Penggantian (*Replacement*)

Salah satu fitur yang ditawarkan dalam dalam Protokol Madrid adalah pilihan untuk melakukan penggantian pendaftaran merek nasional menjadi pendaftaran merek internasional. Merek internasional yang telah terdaftar di negara tujuan dapat mengganti merek yang sebelumnya telah terdaftar di negara tujuan tersebut. Syaratnya adalah bahwa merek internasional yang mengganti merek nasional harus identik. Dengan kata lain, kedua merek tersebut harus terdaftar atas nama pemilik yang sama, menggunakan label merek yang sama, dan tercatat untuk jenis barang atau jasa yang sama.

Fitur ini dapat digunakan jika pemilik merek hanya ingin memiliki dan mengelola satu pendaftaran merek saja, yakni merek internasional. Keuntungan penggantian adalah bahwa jika pendaftaran nasional tidak diperpanjang, pemilik merek masih mendapatkan keuntungan dari hak yang sebelumnya diperoleh berdasarkan pendaftaran nasional. Meskipun penggantian berlangsung secara otomatis, pemilik merek dapat meminta kantor merek negara tujuan yang pendaftaran nasionalnya diganti dengan pendaftaran internasional untuk mengirimkan notifikasi ke Biro internasional agar tercatat dalam daftar registrasi internasional.

Permohonan penggantian dapat dilakukan dengan mengisi formulir secara online melalui link <https://merek.dgip.go.id/>. Informasi yang harus diisi dalam formulir terdiri dari informasi terkait pemohon, kuasa (jika ada), kelas dan jenis barang/jasa, referensi nomor pendaftaran internasional yang dan nomor pendaftaran nasional yang terkait.



G. Rangkuman

Sukses sebuah merek dalam produk di pasar harus terdaftar dan mendapat perlindungan hukum. Apalagi apabila terjadi pengembangan usaha melalui waralaba atau lisensi, diwajibkan suatu merek terdaftar. Dengan demikian, merek akan menjadi aset yang akan menambah sumber pendapatan perusahaan yang bersangkutan.

Agar suatu merek terdaftar, diperlukan pengajuan permohonan merek dengan memperhatikan ketentuan agar permohonan merek termasuk yang “tidak dapat didaftar” atau “permohonan merek ditolak”. Untuk itu diperlukan penelusuran terlebih dahulu. Penelusuran merupakan langkah awal yang harus dilakukan pemohon agar merek yang akan diajukan pendaftaran tidak memiliki persamaan dengan merek yang telah terdaftar oleh pihak lain. Melalui penelusuran, penolakan merek dapat diminimalisir.

Permohonan merek yang diajukan wajib memenuhi persyaratan minimum yang berupa formulir permohonan yang telah diisi dengan lengkap, label merek, dan bukti pembayaran biaya permohonan. Untuk permohonan pendaftaran merek tiga dimensi, label merek yang dilampirkan adalah bentuk karakteristik dari merek tersebut, yang berupa gambar yang dapat dilihat dari depan, samping, atas, dan bawah. Selain itu, karakteristik merek tiga dimensi juga harus dapat menjelaskan spesifikasi klaim perlindungan yang dimintakan dalam permohonan pendaftaran merek. Terkait dengan permohonan pendaftaran merek suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan dilengkapi dengan rekaman suara. Dalam hal permohonan pendaftaran merek kolektif, permohonan harus disertai salinan ketentuan penggunaan merek.

Setelah merek diajukan permohonan, masuk ke tahap pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan formalitas, pengumuman, pemeriksaan substantif dan akhirnya diberikan sertifikasi. Sedangkan untuk mendapatkan perlindungan hukum di luar negeri, pemilik merek dapat mengajukan permohonan melalui jalur nasional, regional maupun jalur internasional.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

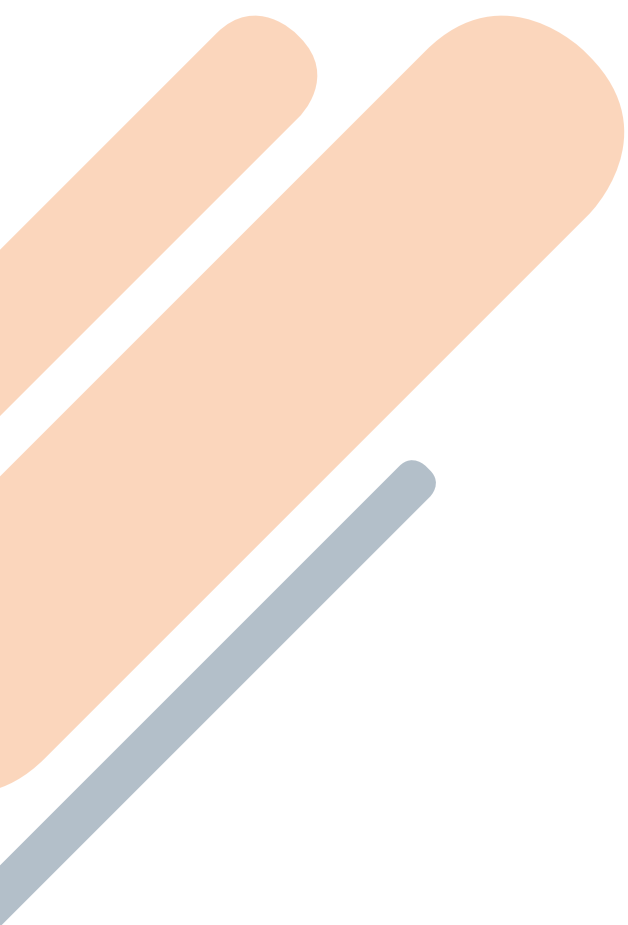
Merek merupakan tanda, yang digunakan dalam perdagangan barang dan atau jasa dengan berbagai jenis merek seperti merek kata, merek figuratif, merek kombinasi kata dengan figuratif, merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram.

Pendaftaran merek sangat penting bagi para pelaku usaha untuk melindungi secara hukum dari para pesaingnya. Di samping juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Para insan pembelajar juga dapat mengetahui manfaat dari pendaftaran merek baik yang dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri.

B. TINDAK LANJUT

Setelah membaca modul *best practice* ini, para insan pembelajar dapat melakukan tindak lanjut sebagai berikut

- 1) Modul *best practice* Pendaftaran Merek ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para insan pembelajar yang ingin memahami salah satu bidang hak kekayaan intelektual khususnya tentang merek.
- 2) Modul ini juga merupakan pengetahuan dasar bagi para pemerhati hak kekayaan intelektual sehingga bagi insan pembelajar pemula sangat tepat sekali membaca modul *best practice* ini guna mengisi pengetahuan selain melalui pelatihan sehingga model pembelajaran *corporate university* dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- 3) Guna memahami modul *best practice* ini secara komprehensif/ menyeluruh, diharapkan para insan pembelajar membaca berbagai literatur yang terkait dengan materi yang disajikan.



DAFTAR PUSTAKA

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

Petunjuk Teknis Pemeriksaan Merek

<https://www.biografiku.com/biografi-dan-profil-sukyatno-nugroho-kisah-inspiratif-pemilik-waralaba-es-teler-77/>

<https://bisniswaralaba.id/kisah-inspiratif-pemilik-waralaba-es-teler-77/> <https://kbbi.web.id/grafis>

<https://www.wipo.int/ipadvantage/en>

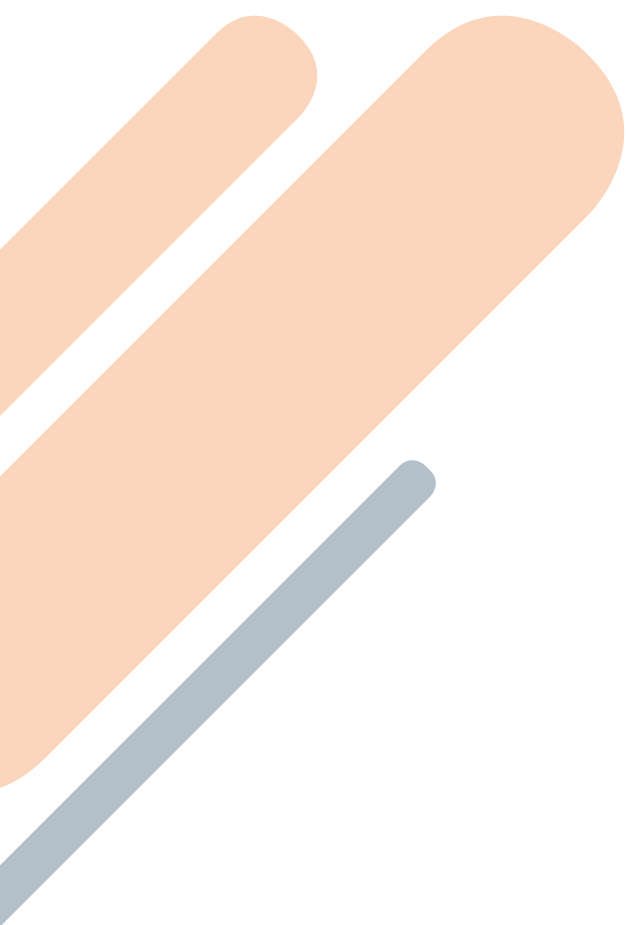
<https://www.merdeka.com/uang/cerita-lucu-berdirinya-kebab-turki-baba-rafi-sampai-dikira-martabak-dan-gorengan.html>

<https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1118986-kunci-sukses-kebab-turki-baba-rafi-hingga-punya-1-300-gerai>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/18/060000626/kisah-javara-membawa-produk-pangan-indonesia-ke-mancanegara?page=all>

<https://swa.co.id/swa/headline/kunci-sukses-helianti-hilman-lambungkan-javara>
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/home>

<http://www.aripo.org/about-aripo> http://www.wipo.int/madrid/en/how_madrid_works.html



PENDAFTARAN MEREK

Teknis Substantif Merek dan Indikasi Geografis

Di dunia perdagangan, merek memiliki fungsi yang sangat penting karena merupakan identitas untuk membedakan produk barang atau jasa yang dihasilkan dari satu produsen dengan produsen lainnya. Dengan kata lain, merek yang membuat sebuah produk dapat dikenali oleh konsumen. Oleh karena itu, merek harus dilindungi agar tidak menimbulkan masalah bagi pelaku usaha di kemudian hari.

Modul *best practice* ini membekali para insan pembelajar dengan kemampuan menyebutkan pengertian dan manfaat merek, tahapan mengajukan permohonan merek serta melindungi merek di luar negeri.

Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya.

MEREK
ANDA



BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-95157-6-8

