

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Merek**

Merek merupakan salah satu aset yang memiliki nilai strategis dan sangat berharga bagi suatu perusahaan. Melalui pengelolaan dan pemeliharaan merek yang baik, perusahaan dapat menjalankan serta mengembangkan kegiatan usahanya secara berkelanjutan. Perlindungan hukum yang memadai terhadap merek memiliki peranan penting dalam menjamin keberlangsungan perusahaan, sekaligus meningkatkan daya saingnya baik di pasar nasional maupun global.<sup>12</sup>

Istilah merek memiliki beragam pengertian yang bergantung pada sudut pandang dan pemahaman terhadap fenomena merek itu sendiri. Dalam pengertian klasik, merek dipahami sebagai sarana identifikasi suatu produk sekaligus pembeda dari produk-produk lain yang sejenis. Pembedaan tersebut dapat diwujudkan melalui penggunaan nama tertentu, logo yang khas, desain khusus, ataupun tanda dan simbol visual lainnya yang menjadi ciri pembeda produk tersebut.<sup>13</sup>

Menurut pengertian standar yang dirumuskan oleh American Marketing Association (AMA) pada tahun 1960, merek diartikan sebagai suatu nama,

---

<sup>12</sup> Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu hlm.209

<sup>13</sup> Casavera. 2009. *15 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 3

istilah, simbol, desain, atau kombinasi dari keseluruhan unsur tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi barang atau jasa milik seorang penjual atau sekelompok penjual, serta membedakannya dari barang atau jasa yang dimiliki oleh para pesaing.<sup>14</sup> Definisi serupa juga ditemukan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, bahwa:<sup>15</sup>

*“Merek merupakan tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa”.*

Selain berdasarkan batasan yuridis beberapa ahli memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu:

1. H.M.N. Purwo Sutjipto memberikan pengertian bahwa merek merupakan suatu tanda yang digunakan untuk mempersonifikasikan suatu benda tertentu, sehingga benda tersebut dapat dibedakan dari benda lain yang sejenis.
2. Iur Soeryatin menjelaskan pengertian merek dari segi fungsinya, yaitu bahwa merek digunakan untuk membedakan suatu barang dari barang sejenis lainnya, sehingga barang yang diberi merek tersebut memiliki tanda asal, nama, serta jaminan terhadap mutu dari barang yang bersangkutan.

---

<sup>14</sup> Maurya, Upendra Kumar., Maishra .P. What is a brand? A Perspective on Brand Mean. *European Journal of Business and Management*. 4 (3). 2012. hlm. 122 - 134

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pasal (1) Butir (1)

3. Philip S. James, M.A., seorang sarjana asal Inggris, menyatakan bahwa merek dagang (trade mark) adalah suatu tanda yang digunakan oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menunjukkan bahwa jenis barang tertentu merupakan bagian dari usahanya. Seorang pengusaha tidak harus menjadi pembuat langsung dari barang-barang tersebut untuk memperoleh hak atas penggunaan merek dagang; hak tersebut tetap melekat selama barang-barang itu berada dalam penguasaannya dalam kegiatan perdagangan. Dengan demikian, merek dagang berfungsi sebagai identitas yang menandakan asal-usul barang dalam lalu lintas perdagangan.<sup>16</sup>

Pada hakikatnya, merek merupakan suatu tanda. Namun, agar suatu tanda dapat diterima dan diakui sebagai merek, tanda tersebut harus memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda adalah kemampuan tanda tersebut untuk digunakan sebagai identitas yang dapat membedakan hasil produksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu, suatu merek harus memiliki sifat yang khas, unik, dan berbeda dari tanda atau merek lain yang sudah ada.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Saidin, OK. 2013. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 59

<sup>17</sup> Margono, Suyud. 2011. *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 55

## B. Ruang Lingkup Merek

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Merek mencakup merek dagang dan merek jasa. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek digunakan kedua istilah tersebut, pada dasarnya yang dimaksud dengan *merek dagang* adalah merek yang digunakan untuk barang, sedangkan *merek jasa* digunakan untuk jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan demikian, merek dagang berfungsi sebagai pembeda antarbarang, sementara merek jasa menjadi pembeda antarpenyedia layanan.<sup>18</sup> Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang, sekelompok orang secara bersama-sama, atau oleh badan hukum, dengan tujuan untuk membedakan barang tersebut dari barang-barang lain yang sejenis.
2. Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, sekelompok orang secara bersama-sama, atau oleh badan hukum, dengan tujuan untuk membedakan jasa tersebut dari jasa-jasa lain yang sejenis.

Merek dagang lebih berfokus pada produk perdagangan berupa barang, sedangkan merek jasa berkaitan dengan produk perdagangan berupa jasa. Selain kedua jenis merek tersebut, dikenal pula adanya merek kolektif, yaitu merek yang digunakan oleh suatu badan usaha tertentu yang

---

<sup>18</sup> Miru, Ahmadi. 2005. *Hukum Merek*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 56

memiliki produk perdagangan berupa barang dan/atau jasa. Merek kolektif juga dapat dimiliki oleh dua atau lebih badan usaha yang bekerja sama dan menggunakan merek yang sama sebagai identitas bersama dalam kegiatan perdagangan.<sup>19</sup>

Pemilik merek yang telah terdaftar akan memperoleh hak merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu. Hak ini memberikan kewenangan kepada pemilik merek untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin (lisensi) kepada pihak lain. Melalui hak tersebut, pemilik merek mendapatkan perlindungan hukum, sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan aman tanpa khawatir mereknya diklaim atau disalahgunakan oleh pihak lain. Pemberian lisensi merek kepada pihak lain juga dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik merek dalam bentuk royalti.<sup>20</sup>

Namun demikian, pemberian lisensi merek berbeda dengan sistem waralaba (franchise). Dalam lisensi merek, pemilik merek hanya memberikan izin penggunaan merek kepada pihak lain. Sementara dalam waralaba, yang diberikan tidak hanya hak penggunaan merek, tetapi juga mencakup sistem bisnis secara keseluruhan, termasuk proses produksi, manajemen, serta tata cara pelayanan kepada konsumen. Dengan

---

<sup>19</sup> Hariyani, Iswi. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Jakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 36

<sup>20</sup> Sulastri, Sri., Hidayat, Nur. 2022. *Aspek Hukum Perjanjian Lisensi terhadap Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*. *Jurnal Yutitia*. 23 (1). 2022. 14-31

demikian, dalam bisnis waralaba, pemilik waralaba selain memberikan lisensi merek, juga dapat memberikan lisensi paten, rahasia dagang, maupun hak cipta sebagai bagian dari paket kerja sama usaha.<sup>21</sup>

### C. Jenis-Jenis Merek

Merek merupakan suatu tanda yang memiliki kemampuan atau daya pembeda, namun undang-undang tidak secara langsung menjelaskan tanda-tanda apa saja yang dapat dijadikan merek. Oleh karena itu, perlu dijabarkan lebih lanjut mengenai berbagai bentuk tanda yang dapat digunakan sebagai merek sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, diantaranya:<sup>22</sup>

#### 1. Merek Merupakan Kumpulan Kata atau Kata-Kata

Merek yang terdiri dari satu kata atau sekumpulan kata merupakan jenis merek yang paling umum digunakan. Merek berbentuk kata memiliki keunggulan karena mudah dipromosikan dan diiklankan, serta mampu menimbulkan kesan yang kuat dalam ingatan konsumen, baik melalui pendengaran maupun penglihatan. Berdasarkan tingkat kekuatan daya pembeda yang dimilikinya, merek kata dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Situmeang, Tomson., Jayadi, Hendri., Setiawan, Liana. Penerapan Aspek Kepastian Hukum dalam Perjanjian Lisensi dan Waralab pada Putusan Nomor 394/pPdr.G/2010/PN.Jkt.Sel. *Honeste Vivere Journal*. 34 (1). 2024. hlm: 137-152

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

a. Kata Ciptaan

Kata atau rangkaian kata ciptaan merupakan kata-kata yang sebelumnya belum pernah digunakan dan secara khusus dibuat untuk dijadikan merek dagang. Kata-kata tersebut tidak memiliki makna tertentu, namun justru karena sifatnya yang unik dan orisinal, merek semacam ini memiliki daya pembeda yang sangat kuat.

Contoh: (untuk sebuah perusahaan surat selektronik)

The image shows the word "YAHOO!" in a purple, serif font. The letters are bold and slightly slanted to the right. The exclamation point is also purple and has a small registered trademark symbol (®) to its upper right.

b. Kata Rangkaian

Kata yang dimaksud adalah hasil gabungan dari dua kata atau lebih yang digunakan sebagai merek. Rangkaian kata tersebut tidak memiliki makna tertentu dan tidak menunjukkan arti yang berkaitan dengan sifat atau karakteristik barang maupun jasa yang diberi merek tersebut.

Contoh : (untuk ban kendaraan bermotor)

The image shows the word "BRIDGESTONE" in a bold, black, sans-serif font. The letter "B" is stylized with a red and white diagonal stripe on its left side.

c. Kata Umum

Kata umum merupakan kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari dan dapat ditemukan dalam kamus karena memiliki makna tertentu. Namun, dalam penggunaannya sebagai merek, kata umum tersebut harus tidak memiliki kaitan langsung

dengan jenis barang atau jasa yang diberi merek, agar tetap memiliki daya pembeda yang jelas.

Contoh: (untuk manakanan mie instant)



d. Kata Kiasan

Kata-kata yang digunakan sebagai merek dapat memiliki makna kiasan atau tersirat yang berkaitan dengan barang yang ditandainya, namun tidak secara langsung memberikan kesan bahwa merek tersebut menjelaskan atau menggambarkan barang tersebut secara eksplisit.

Contoh: (untuk produk minuman yang menerangkan air)



2. Merek Merupakan Penggabungan Huruf-Huruf

Huruf-huruf yang digunakan sebagai merek dapat memiliki berbagai bentuk, misalnya berupa inisial atau singkatan, baik dengan maupun tanpa tanda titik sebagai pemisah. Huruf-huruf tersebut juga dapat dikombinasikan dengan unsur desain atau pola gambar tertentu, ditulis dengan gaya khas, atau dibentuk dalam wujud khusus seperti monogram.

Contoh: (singkatan dari Bank Central Asia)



### 3. Merek Merupakan Penggabungan Angka-Angka

Penggunaan angka sebagai merek dagang sebenarnya tergolong kurang umum. Umumnya, merek yang terdiri dari angka memiliki daya pembeda yang lemah dan kurang efektif dalam menunjukkan asal suatu barang, karena angka-angka tersebut cenderung berfungsi sebagai penanda tingkat mutu atau klasifikasi barang secara umum.

Contoh: (simbol turunan dari produk rokok)



### 4. Merek Menggunakan Gambar

Gambar termasuk dalam kategori *devices*, yang mencakup tanda tangan, potret, lukisan, insignia, emblem, serta monogram. Jenis merek bergambar ini merupakan bentuk merek yang paling awal digunakan untuk menandai barang-barang dagangan dan, dalam banyak hal, dianggap sebagai salah satu jenis merek yang paling bernilai dibandingkan dengan bentuk merek lainnya.

Contoh: (untuk peoduk makanan sehat)



### 5. Merek Menggunakan Nama-Nama Orang Lain dan Lain-Lain

Seorang produsen atau pedagang pada umumnya memiliki keinginan untuk menggunakan merek yang memiliki keterkaitan dengan, atau mengandung unsur yang berasal dari, nama pribadinya.

Contoh: (untuk salon kecantikan)



#### 6. Merek Menggunakan Susunan Warna

Terkait dengan penggunaan unsur warna sebagai ciri khas suatu merek, dapat disimpulkan bahwa satu warna tunggal pada dasarnya tidak dapat dijadikan merek untuk suatu barang. Hal ini wajar, mengingat jumlah warna yang terbatas, sehingga tidak seorang pun berhak memonopoli penggunaan satu warna tertentu atau melarang pihak lain untuk menggunakan warna yang sama pada hasil produksinya.

Contoh: (untuk peramban web lintas platform)



#### 7. Merek Menggunakan Kombinasi Berbagai Unsur-Unsur

Suatu merek dapat terdiri atas gabungan antara berbagai unsur, seperti kombinasi antara kata dengan gambar, nama dengan potret, atau bentuk dengan kata, dan sebagainya. Namun demikian, apabila kombinasi tersebut terdiri dari tanda-tanda yang tidak memiliki daya pembeda, maka besar kemungkinan hasil gabungannya juga tidak akan memiliki daya pembeda. Yang dimaksud dengan daya pembeda dalam kombinasi unsur-unsur tersebut adalah kemampuan suatu gabungan tanda untuk menciptakan ciri khas tersendiri. Misalnya, bentuk segitiga yang berdiri sendiri mungkin tidak dapat didaftarkan sebagai merek, tetapi apabila digabungkan dengan kata “Triangle”, kombinasi tersebut dapat memiliki

daya pembeda yang cukup kuat sehingga layak untuk didaftarkan sebagai merek.

Contoh: (gabungan warna, angka dan kata, untuk sebuah mini market)



#### **D. Perlindungan Hukum terhadap Merek**

Perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang merupakan hasil pembaruan dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Pada hakikatnya, perlindungan terhadap merek merupakan bagian dari upaya hukum untuk mencegah tindakan persaingan curang, yang termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum di bidang perdagangan.

Secara umum, perlindungan hukum atas merek ditujukan untuk melindungi dua kepentingan yang sering kali tampak berbeda bahkan bertentangan, yaitu kepentingan pemilik merek (produsen) dan kepentingan konsumen. Meskipun demikian, tujuan utama dari perlindungan merek dagang adalah untuk menjaga keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut agar tidak saling merugikan.<sup>23</sup> Secara lebih luas, kepentingan-

---

<sup>23</sup> Sujatmiko, Agung., Romadhona, Mochamad Kevin., Keizer, Patrick., Antons, Christoph. The Legal Reform of Trademark Protection and Dispute Mitigation: Lessons from Licensing Well-Established Brand in Indonesia. *Journal of Law & Legal Reform*. 5 (2). 2024. hlm: 459-494

kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek dapat dikategorikan ke dalam empat kelompok utama, yang mencerminkan aspek ekonomi, hukum, sosial, dan etika dalam praktik perdagangan yang diuraikan sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Kepentingan pemilik merek terletak pada perlindungan agar tidak diganggu gugat dalam menjaga hubungan baik dengan para konsumennya, yang telah dibangun melalui penggunaan merek tertentu di pasar. Pemilik merek memiliki harapan yang wajar untuk mempertahankan kepercayaan dan loyalitas konsumen di masa mendatang. Hal ini dapat terjamin melalui pengenalan masyarakat terhadap merek tersebut, yang berfungsi sebagai identitas bahwa pemilik merek adalah produsen dari barang yang bersangkutan.
2. Kepentingan para produsen atau pedagang lain yang bersaing adalah untuk tetap memiliki kebebasan dalam memasarkan barang-barangnya dengan menggunakan tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa pun, tanpa adanya monopoli oleh pihak tertentu. Kebebasan tersebut penting agar para pelaku usaha tidak dirugikan dan dapat menjalankan kegiatan perdagangan dalam suasana persaingan yang sehat, jujur, dan sah secara hukum.
3. Kepentingan para produsen atau pedagang lain yang bersaing adalah untuk tetap memiliki kebebasan dalam memasarkan barang-barangnya

---

<sup>24</sup> Margono, Suyud. 2011. *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 49

dengan menggunakan tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa pun, tanpa adanya monopoli oleh pihak tertentu. Kebebasan tersebut penting agar para pelaku usaha tidak dirugikan dan dapat menjalankan kegiatan perdagangan dalam suasana persaingan yang sehat, jujur, dan sah secara hukum.

4. Kepentingan umum diarahkan untuk mendorong terciptanya praktik perdagangan yang jujur di pasar, serta mencegah munculnya tindakan-tindakan yang curang dan bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam kegiatan perdagangan.

Para produsen dan pedagang, di mana pun mereka berada, membangun reputasi serta kepercayaan masyarakat terhadap usahanya melalui penggunaan merek. Para pesaing yang tidak jujur dapat mempertahankan posisinya di pasar secara tidak sah apabila mereka dibiarkan merusak daya pembeda merek yang digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan perdagangan dan barang dagangan, misalnya dengan meniru atau melanggar hak merek milik pihak lain. Tindakan semacam itu tidak hanya merugikan pengusaha yang jujur, tetapi juga menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari praktik penipuan yang dilakukan melalui pemalsuan merek yang telah mereka kenal sebagai identitas dari barang-barang berkualitas baik.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> See, Benedictus Renny. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dan Pemegang Merek Terdaftar dari Pemanfaatan Merek Terkenal. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*. 2 (2). 2022. hlm: 141-155

Dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari perlindungan hukum terhadap merek adalah untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang berkepentingan, yaitu melindungi hak dan kepentingan para produsen di satu sisi, serta menjaga kepentingan dan keamanan para konsumen di sisi lainnya.

#### **E. Syarat Pendaftaran Merek**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasin Gografis, merek di Indonesia menganut sistem konstitutif, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang telah mendaftarkan mereknya secara resmi. Permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah.<sup>26</sup>

Sebelum mendaftarkan suatu merek, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin menggunakan merek tersebut, agar dapat diterima dan diakui sebagai merek dagang. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah bahwa merek tersebut harus memiliki daya pembeda yang cukup. Dengan kata lain, tanda yang digunakan sebagai merek harus memiliki kekuatan yang memadai untuk membedakan barang atau jasa hasil produksi suatu pihak dari barang atau jasa yang

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasin Gografis

diproduksi oleh pihak lain. Melalui keberadaan merek inilah, suatu produk atau jasa dapat dikenali dan dibedakan dari produk atau jasa sejenis lainnya.<sup>27</sup>

Tidak semua permohonan pendaftaran merek dapat dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) karena setiap permohonan dapat menghadapi tiga kemungkinan hasil, yaitu:

1. Tidak dapat didaftarkan;
2. Harus ditolak pendaftarannya; atau
3. Diterima dan didaftarkan.

Dalam pemahaman umum, istilah “*tidak dapat didaftarkan*” dan “*harus ditolak pendaftarannya*” sering dianggap memiliki arti yang sama, karena keduanya sama-sama berakibat pada tidak diterimanya permohonan pendaftaran merek. Namun, apabila dicermati lebih lanjut, kedua istilah tersebut memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan tersebut terletak pada dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menolak atau tidak menerima permohonan tersebut.

Secara umum, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik adalah pihak yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur, tanpa memiliki niat untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya sendiri. Tindakan yang dilakukan

---

<sup>27</sup> Saidin. OK. 2013. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 348

dengan itikad tidak baik dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, menciptakan kondisi persaingan usaha yang tidak sehat, serta berpotensi mengecoh atau menyesatkan konsumen.<sup>28</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasin Gografis mengatur lebih lanjut mengenai tanda-tanda yang tidak dapat dijadikan merek atau tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, suatu merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur berikut:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, atau tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru. 2005. *Hukum Merek*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 14

Permohonan pendaftaran merek dapat ditolak apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan ditolak apabila merek yang dimohonkan memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau merek yang telah dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d. Indikasi geografis yang telah terdaftar.
2. Permohonan juga ditolak apabila merek tersebut:
  - a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak;
  - b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama, singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap, atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

3. Permohonan pendaftaran merek juga ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, yaitu pemohon yang dengan sengaja meniru, membonceng, atau menjiplak merek pihak lain untuk kepentingan usahanya sendiri.
4. Permohonan pendaftaran merek juga ditolak apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik, yaitu pemohon yang dengan sengaja meniru, membonceng, atau menjiplak merek pihak lain untuk kepentingan usahanya sendiri.

Apabila memperhatikan ketentuan mengenai kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara keduanya terletak pada pihak yang dirugikan.<sup>29</sup>

Apabila suatu merek berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sebaliknya, apabila suatu merek berpotensi merugikan pihak tertentu, maka permohonan pendaftarannya akan ditolak. Dengan kata lain, merek yang tidak dapat didaftarkan adalah merek yang secara substansial tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak pendaftarannya adalah merek yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Digmadani, Kefara Gustinia. Penyelesaian Sengketa Pembatalan Merek Pada Kelas Berbeda Melalui Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor: 3011 K/Pdt/2018). *Journal of Private and Economic Law*. 2 (2). 2022. hlm: 161-184. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v2i2.25587>

<sup>30</sup> Wirama, Gusti Ngurah Putu Agung. Penolakan Pendaftaran Merek oleh DJKI serta Upaya untuk Menghadapinya. *Jurnal Kertha Desa*. 12 (10). 2024. Hlm : 4796-4808

Dalam praktiknya, penggunaan suatu merek juga memiliki pengaruh tersendiri. Apabila suatu merek telah dikenal luas oleh masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah memiliki daya pembeda yang cukup kuat, sehingga dapat diterima dan diakui sebagai merek yang sah.

#### **F. Tata Cara Pendaftaran Merek**

Tata cara pendaftaran merek di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjelaskan bahwa:

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
  - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan

- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
6. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila memperhatikan ketentuan mengenai kriteria merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak pendaftarannya, dapat dikatakan secara sederhana bahwa perbedaan utama antara keduanya terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, maka merek tersebut tidak dapat didaftarkan.

Apabila suatu merek berpotensi merugikan pihak tertentu, maka permohonan pendaftarannya akan ditolak. Dengan kata lain, merek yang

tidak dapat didaftarkan adalah merek yang secara substansial tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak pendaftarannya adalah merek yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>31</sup>

Dalam praktiknya, penggunaan suatu merek juga memiliki pengaruh terhadap penerimaan di masyarakat. Apabila suatu merek telah dikenal luas dan memiliki reputasi yang baik, maka merek tersebut dianggap telah memiliki daya pembeda yang cukup kuat, sehingga dapat diterima dan diakui secara hukum sebagai merek yang sah.<sup>32</sup>

## **G. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek**

### **1. Pemeriksaan Administratif**

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan dalam permohonan pendaftaran merek. Apabila ditemukan kekurangan dalam pemenuhan persyaratan, DJKI akan meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan tersebut dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat (stempel pos) permintaan pemenuhan kelengkapan persyaratan.

Apabila pemohon tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, DJKI akan memberikan

---

<sup>31</sup> Denny., Liegestu, Yenny Permata., Novika., Patros, Asmin. Penyelesaian Sengketa Merek di Indonesia: Studi Putusan. *Jurnal Sapientia et Virtus*. 7 (2). 2022. hlm: 148-163

<sup>32</sup> Devi, Sita Nur Ramdhani., Sulistyono, Al Qodar Purwo. Analisis Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Merek Dagang Asing yang Terkenal dari Pelanggaran di Indonesia. *ENES Journal of Swara Justisia*. 8 (2). 2024. hlm: 258-275

pemberitahuan tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan dianggap telah ditarik kembali, dan seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.

Jika seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh pemohon, maka terhadap permohonan tersebut akan diberikan tanggal penerimaan (filing date) yang dicatat oleh DJKI. Tanggal penerimaan ini dapat sama dengan tanggal pengajuan permohonan apabila seluruh persyaratan telah lengkap pada saat pendaftaran. Namun, apabila kelengkapan persyaratan baru terpenuhi pada tanggal lain setelah pengajuan, maka tanggal tersebut yang ditetapkan sebagai tanggal penerimaan resmi.<sup>33</sup>

Perubahan terhadap permohonan merek hanya dapat dilakukan dalam hal penggantian nama atau alamat pemohon maupun kuasanya. Selama belum ada keputusan dari DJKI, pemohon berhak menarik kembali permohonan pendaftaran mereknya. Hal ini berarti bahwa sebelum adanya keputusan resmi dari DJKI, belum timbul akibat hukum yang signifikan bagi pemohon, dan proses administrasi tetap dapat dilakukan dengan mudah.

Apabila penarikan kembali permohonan dilakukan oleh kuasa hukum, maka tindakan tersebut harus disertai dengan surat kuasa khusus yang secara tegas memberikan kewenangan untuk menarik permohonan

---

<sup>33</sup> Widiatoro, Rouf Fajrin. Pendaftaran Merek sebagai Sarana Perlindungan Hukum. *Lex Renaissace*. 2 (7). 2022. hlm: 416-426

merek tersebut. Dengan dilakukannya penarikan kembali permohonan, seluruh biaya yang telah dibayarkan kepada DJKI tidak dapat diminta kembali.

## 2. Pemeriksaan Substantif

Setelah seluruh persyaratan permohonan pendaftaran merek dipenuhi dan tanggal penerimaan (*filing date*) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), maka dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan tersebut, DJKI akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Pemeriksaan substantif ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 9 bulan, dan dilakukan oleh pemeriksa merek (*trademark examiner*) pada Kantor Merek DJKI.

Hasil pemeriksaan substantif tersebut kemudian dilaporkan oleh pemeriksa kepada Direktur Jenderal HKI. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa permohonan merek dapat disetujui untuk didaftarkan, maka permohonan tersebut akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sebagai bagian dari proses pendaftaran resmi.<sup>34</sup>

Namun, apabila hasil pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak, maka keputusan tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan mencantumkan alasan penolakan secara jelas dan rinci sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>34</sup> Dwisvimiar, Inge., Elfira, Deshinta. Merancang Konsep Standar Pemeriksaan Substantif Merek: Belajar dari Kasus Merek M&G. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. 31 (1). 2024. hlm: 151-178

## **H. Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek**

Pada hakikatnya, penghapusan dan pembatalan merek terdaftar memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencoret merek tersebut dari Daftar Umum Merek. Namun, perbedaan keduanya terletak pada alasan atau dasar hukum yang digunakan untuk menyatakan suatu merek terdaftar sebagai hapus atau batal. Penghapusan atau pembatalan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai penghapusan dan pembatalan merek diatur dalam Pasal 72 hingga Pasal 72 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Terdapat dua cara untuk melakukan penghapusan pendaftaran merek, yaitu:

1. Atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI
2. Atas prakarsa sendiri yaitu berdasarkan permintaan pemilik merek yang bersangkutan

Untuk penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri, undang-undang tidak menetapkan persyaratan khusus. Sementara itu, penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal juga dapat diajukan oleh pihak ketiga. Permohonan penghapusan tersebut diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (yang diperoleh melalui putusan kasasi), panitera pengadilan wajib

menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual setelah tanggal putusan diucapkan.

Setiap tindakan penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, disertai dengan pencatatan mengenai alasan dan tanggal penghapusan. Selanjutnya, keputusan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan mencantumkan alasan penghapusan serta penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penghapusan merek hanya dapat dilakukan apabila terdapat bukti yang cukup bahwa merek yang bersangkutan memenuhi salah satu dari ketentuan berikut:

1. Tidak digunakan (non-use) secara berturut-turut selama tiga tahun atau lebih dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, terhitung sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Namun, apabila terdapat alasan yang kuat dan dapat diterima mengenai ketidakgunaan merek tersebut, maka Direktorat Jenderal dapat mempertimbangkan untuk tidak melakukan penghapusan atas merek yang bersangkutan.
2. Digunakan untuk jenis barang atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang tercantum dalam permohonan pendaftarannya, atau tidak sesuai dengan merek yang telah terdaftar.

Bagi pemilik merek yang merasa keberatan atas penghapusan mereknya, baik oleh Direktorat Merek maupun oleh pihak ketiga, tersedia upaya hukum yang dapat ditempuh. Apabila penghapusan dilakukan oleh Direktorat Merek, pemilik merek dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan penghapusan tersebut ke Pengadilan Niaga. Sementara itu, apabila penghapusan dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, maka pemilik merek berhak untuk mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung.

Pemilik merek yang mengajukan keberatan atas penghapusan, baik terhadap keputusan Direktorat Merek maupun terhadap putusan pengadilan, wajib membuktikan bahwa merek tersebut masih digunakan secara sah. Dalam hal ini, doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata dapat diterapkan oleh pemilik merek. Berdasarkan Pasal 164 HIR, alat-alat bukti yang dapat digunakan antara lain meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>35</sup>

1. Bukti surat merupakan alat bukti utama yang berupa dokumen atau akta tertulis yang ditandatangani dan memuat suatu perbuatan hukum.
2. Bukti surat merupakan alat bukti utama yang berupa dokumen atau akta tertulis yang ditandatangani dan memuat suatu perbuatan hukum.

---

<sup>35</sup> Dwi Rezki Sri Astarini, 2009, *Penghapusan Merek Terdaftar*, PT. Alumni, Bandung, hal. 20

3. Bukti saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa, dan karenanya dapat memberikan keterangan yang relevan dalam perkara.
4. Persangkaan atau dugaan adalah kesimpulan mengenai suatu peristiwa yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah terbukti, di mana hakim harus meyakini bahwa fakta-fakta tersebut dapat menimbulkan dugaan yang logis terhadap terjadinya suatu peristiwa lain.
5. Pengakuan merupakan pernyataan dari seseorang yang mengakui telah melakukan suatu perbuatan atau kesalahan, sehingga hakim tidak memiliki dasar lain selain menjatuhkan putusan sesuai pengakuan tersebut.

Adanya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik merek yang keberatan atas penghapusan mereknya, baik oleh Direktorat Merek maupun oleh pihak ketiga, merupakan bentuk jaminan pemerintah terhadap kepastian hukum, keadilan, dan supremasi hukum, sekaligus wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia. Upaya hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), karena kekuatan dan kemajuan suatu bangsa sangat bergantung pada kemampuannya dalam menghasilkan serta melindungi HKI, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Terkait pembatalan merek, tindakan pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum terhadap merek yang bersangkutan. Setelah pemilik merek yang tidak

terdaftar mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, proses pembatalan merek dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga.<sup>36</sup>

Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, yaitu:

1. Pasal 4: merek tidak dapat didaftar apabila diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik;
2. Pasal 5: merek tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak memiliki daya pembeda, menjadi milik umum, atau merupakan keterangan yang berkaitan langsung dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. Pasal 6: permohonan merek ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain, merek terkenal, atau indikasi geografis yang telah dikenal. Selain itu, merek juga harus ditolak apabila menyerupai nama orang terkenal,

---

<sup>36</sup> Rabbani, Muhammad Iqval., Afandi, Muhammad Said. Efektivitas Gugatan Penghapusan Merek dalam Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 9 (1). 2025. hlm: 10403-10409