BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual dan Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Intellectual Property Rights (IPR), di Indonesia diartikan menjadi beberapa istilah : Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, dan Hak Milik Intelektual. Istilah Intelektual, pada awalnya dikenalkan oleh Bambang Kesowo pada tahu 1990an, namun istilah tersebut sekarang tidak banyak lagi digunakan karena dari segi tata bahasa kurang dapat dipertanggung jawabkan, dikarenakan penggunaan kata "atas" pada istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena resmi digunakan pada Undang Undang HKI serta tata organisasi Ditjen HKI[1] Istilah hukum yang dulu dikenal dengan Hak Milik Intelektual sebagai arti terjemahan dari *Intellectual Property Right*, sekarang penggunaannya kian tergeserkan dengan pemakaian istilah Hak Kekayaan Intelektual. Isilah Hak Kekayaan Intelektual tersebut secara resmi dalam nomenklatur instansi resmi yang berhubungan dengan hak tersebut. Seperti halnya tertulis dalam Keputusan Menteri Hukun dan Perundang-undangan RI Nomor M.03.PR,07 Tahun 2000 persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual " tanpa "atas" dapat disingkat menjadi "HKI" atau dengan akronim HaKI. Alasan perubahan antara lain, untuk menyesuaikan dengan kaidah Bahasa Indonesia.

HKI merupakan hak ekslusif yang diberikan negara kepada seseorang,sekelompok orang maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan

[1] Budi Santoso, *Op Cit*, Hal 5

mendapatkan manfaat dari kekayaan Intelektual yang telah diciptakan. Sebagaimana yang telah di atur dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) Pengertian *Intellectual Proprety Rights* sendiri adalah pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia.

Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri adalah hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil otak atau pemikiran, hasi kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial, benda tidak berwujud. Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan langsung dari *Intellectual Property Rights*, juga dikenal dengan istilah *Intangible Property*, *Creative Property, dan Incoporeal Property.* Di Perancis dikenal juga *Propriete Intellectuelle*, di Belanda dikenal juga *Milik Intelektuil* dan *Milik Perindustrian*.

Menurut Harsono Adi Sumarto menjelaskan bahwa istilah "*property"* merupakan kepemilikan berupa hak, yang mendapat perlindungan hukum, dalam arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan kata "*intellectual"* berkenaan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immaterial. Karena itu dengan adanya unsur daya cipta yang dikembangkan dari kemampuan berpikir manusia untuk melahirkan suatu karya, kata "intelektual" harus dilekatkan pada setiap karya atau temuan yang berasal dari kreatifitas berpikir manusia tersebut.

Pada prinsipnya Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia di Indonesia di bagi menjadi 2 kelompok besar yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, di dalam Hak kekayaan Industri terdapat beberapa kategori, yang terdiri dari :

a. Desain Industri ;
b. Tata letak sirkuit terpadu ;
c. Rahasia Dagang ;
d. Indikasi geografis ;
e. Paten ;
f. Merek ;
g. Hak Merek

Meskipun ada pengelompokan seperti diatas, sebenarnya tidak terlalu banyak mempengaruhi dalam praktek hukumnya , malah sekarang ini pengelompokan tersebut sudah kurang mempunyai daya pembeda lagi. Hal ini disebabkan sekarang ini karya-karya hasil intelektual tersebut dalam pemamfaatannya kadang kala saling tumpang tindih terjadi kombinasi.

2. Sifat-sifat Hak Kekayaan Intelektual

Dalam perkembangannya, kini pengaturan Hak Kekayaan Intelektual menempatkan Undang-Undang tidak semata-mata berifat tambahan, tetapi juga bahwapembuat Undang-Undang telah bermaksud untuk memberikan suatu ketentuan yang bersifat lebih memaksa. Namun perubahan pengaturan tersebut masih berdasarkan pada sifat asli yang ada pada Hak Kekayaan Intelektual tersebut, diantaranya :

a. Mempunyai jangka waktu terbatas

Dalam arti telah habis masa perlindungannya, ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum, namun ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus. Misalnya, hak merek. Namun ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak sama dengan lama jangka waktu perlindungan lama.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak

Maksudnya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun yang mempunyai hak itu, dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun.Pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai satu hak monopoli, yaitu dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan atau penemuan ataupun menggunakannya

c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan

Hak Kekayaan Intelektual mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi. Pada prinsipnya HKI mempunyai jangka waktu tertentu atau terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan ciptaan atau penemuan yang dihasilkan oleh seseorang atau kelompok maka akan menjadi milik umum.

3. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip utama pada Hak Kekayaan Intelektual, yaitu bahwa hasil kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak alamiah (*natural*).

Bagitulah sistem hukum romawi menyebutnya sebagai cara perolehan alamiah (*natural acquisition*) berbentuk spesifikasi yaitu melalui penelitian. Pandangan demikian terus didukung dan dianut banyak sarjana. Sarjana-sarjana hukum romawi menamakan apa yang diperoleh dibawah sistem masyarakat, ekonomi, dan hukum yang berlaku sebagai perolehan sipil dan dipahamkan bahwa *asas suum cuiquetribuerre* menjamin bahwa benda yang diperoleh secara demikian adalah kepunyaan seseorang itu.

Sebagaimana untuk menyeimbangkan kepentingan individu pemegang HKI dengan kepentingan masyarakat maka sistem perlindungan hak atas kekayaan intelektual berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :[2]

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice)*

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan pencipta berupa suatu kekuasaan bertindak dalam rangka kepetingan tersebut, yang disebut sebagai hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan inipun tidak terbatas di dalam negeri si penemu sendiri, melainkan juga meliputi perlindungan luar batas negaranya. Hal ini karena hak yang ada pada seseorang tersebut mewajibkan pada pihak lain untuk melakukan sesuatu (*commission*), atau tidak melakukan suatu perbuatan.

[2] Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Setara Press, Malang, 2015, Hal 24-25

b. Prinsip Ekonomi (the economic argument)

Hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dengan berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia, maksudnya ialah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomi manusia yang menjadikan hal itu satu keharusan untuk menunjang kehidupan di dalam masyarakat. Dengan demikian Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Dari kepemilikan tersebut seseorang akan mendapatkan keuntungan, misalnya dalam pembayaran royalty, dan technical fee.

c. Prinsip Kebudayaan (the cultural argument)

Bahwa karya manusia itu pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan hidup, dari karya itu akan timbul gerak hidup yang menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra sangat besar artinya bagi peningakatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, juga akan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Pengakuan atas karya, karsa cipta manusia adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong ciptaan atau penemuan baru.

d. Prinsip Sosial (the social argument)

Hak apapun yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepada perseorangan, persekutuan atau kesatuan tidak boleh semata-mata untuk kepentingan mereka saja

tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat. Jadi manusia dalam hubungan dengan manusia lain sama-sama terikat satu ikatan kemasyarakatan. Dengan demikian hak apapun yang diberikan oleh hukum, yang diberikan pada perseorangan atau persekutuan atau kesatuan lainnya juga untuk kepentingan seluruh masyarakat terpenuhi.

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan merek, merek telah dipergunakan sejak ratusan tahun yang lalu untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan dimaksud untuk menunjukkan asal usul barang (*indication of original*).Merek atau sejenis lainnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi.

Defenisi merek menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tetang Merek adalah : "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".

Selain menurut batasan yuridis beberapa sarjana ada juga yang memberikan pendapatnya tentang merek, yaitu :[3]

- H.M.N Purwo Sutijipto, S.H., memberikan rumusan bahwa,

[3] Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 hal 343-345

"Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan harta benda lain yang sejenis".

- Prof. R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa,

  "Merek adalah sebuah tanda ,dimana perlu dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.

- Mr. Tirtaamidjaya yang menyitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa,

  "Suatu merek pabrik atau merek perniagaaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya".

- Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya, yaitu

  "Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya".

- Essel R. Dillavou, Sarjana Amerika Serikat, sebagaimana dikutip oleh Pratasius Daritan,

  "*No complete definition can be givenfor a trade mark generally it is any sign, symbol mark, work or arrangement of words in the form of a label adopted and used by a manufacturer of distributor of designate his particular goods, and*

which no other person has the legal right to use it originally, the sign or trade mark, indicated origin, but today it used more as an adversiting mechanism.

(Tidak ada defenisi yang lengkap yang dapat diberikan untuk suatu merek dagang, secara umum adalah suatu lambing, symbol, tanda, perkataan atau susunan kata-kata di dalam bentuk suatu etiket yang dikutip dan dipakai oleh seseorang pengusaha atau distributor untuk menandakan barang-barang khususnya, dan tidak ada orang lain mempunyai hak sah untuk memakainya desain atau *trade mark* menunjukkan keaslian tetapi sekarang itu dipakai sebagai suatu mekanisme periklanan).

- Harsono Adisumarto, S.H., MPA, merumuskan bahwa,

  Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.

- Philip S. James MA, Sarjana Inggris, menyatakan bahwa,

  A trade mark is a mark used in conextion with goods which a trader uses in order to tignity that a certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice it they marely pass through his hand is the course of trade.

(Merek dagang adalah suatu tanda yang dipakai oleh seorang pengusaha atau pedagang untuk menandakan bahwa suatu bentuk tertentu dari barang-barang kepunyaannya, pengusaha atau pedagang tersebut tidak perlu penghasilan sebernarnya dari barang-barang tersebut, cukup memadai jika barang-barang itu ada di tangannya dalam lalu lintas perdagangan).

Berdasarkan dari pengertian-pengertian merek di atas, penulis menyimpulkan bahwa merek adalah suatu tanda atau simbol untuk membedakan barang-barang atau jasa-jasa sejenis lainnya untuk diperdagangkan baik oleh seseorang atau badan hukum dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai unsur-unsur Merek, dapat diambil unsur-unsur merek sebagai berikut :

a. Merupakan grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut ;
b. Adanya daya pembeda atau ciri khas tertentu ;
c. Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Tanda atau merek barang dan jasa tersebut harus memiliki daya pembeda atau cri khas tertentu untuk membedakan dengan merek barang atau jasa sejenis lainnya. Merek merupakan hal yang sangat penting, baik bagi konsumen maupun produsen. Dari sisi konsumen, merek mempermudah pembelian. Bila tidak ada merek, konsumen harus mengevaluasi semua produk yang tidak memiliki merek setiap kali mereka akan

melakukan pembelian. Merek juga membantu meyakinkan konsumen bahwa mereka akan mendapatkan kualitas yang konsisten ketika mereka membeli produk tersebut. Dari sisi produsen, merek dapat dipromosikan. Merek dapat dengan mudah diketahui ketika diperhatikan atau ditempatkan dalam suatu *display*.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang memberikan batasan tentang Ha katas Merek sebagai berikut :

"Hak atas Merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya".

Berdasarkan pengertian tersebut, disebutkan bahwa ha katas merek adalah hak khusus. Hak khusus yang dimaksudkan atau hak eksklusif menurut Gatot Supramono adalah hak pribadi dari pemilik merek dalam penggunaan mereknya. Maksudnya, pihak lain tidak dapat menggunakan hak atas merek tanpa seizing (dengan sistem lisensi) dari pemilik merek. Lebih lanjut, Sudargo Gautama mengatakan bahwa hak khusus untuk memakai merek ini berfungsi seperti suatu monopoli, yang hanya berlaku untuk barang-barang yang dipakai dengan merek itu.

2. Syarat Merek

Sebuah merek dapat disebut sebagai merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup (*capable of distinguishing*), maksudnya adalah bahwa tanda yang dipakai (*sign*) tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya.

Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka merek itu harus dapat memberikan penentu atau individualis pada barang atau jasa yang bersangkutan.[4] Memiliki daya pembeda ini juga menjadi salah satu syarat bagi merek yang dapat didaftarkan. Disamping persyaratan daya pembeda, agar merek dapat di daftarkan maka merek tersebut tidak boleh menyimpangi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selain dua persyaratan di atas, agar suatu merek dapat didaftarkan maka merek tidak boleh berupa :[5]

a. Tanda Milik Umum artinya adalah tanda-tanda yang telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat tidak bisa dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tertentu ;
b. Kata-kata yang merupakan keterangan tentang macam barang tidak dapat dianggap sebagai merek perkataan-perkataan yang mengandung keterangan tentang macam barang, seperti misalnya perkataan-perkataan asin atau manis, harum dan sebagainya ;
c. Waktu dan Tempat Pembuatan, keterangan waktu dan tempat pembuatan misalnya 1945, atau 1956 atau nama tempat pembuatan seperti Solo, Bandung, dan Jakarta ;
d. Keterangan Tentang Jumlah Barang, dianggap kurang kuat untuk dipandang sebagai merek, misalnya perkataan satu lusin, satu dus, 10, 30, dan sebagainya dianggap tidak mempunyai kekuatan pembeda ;

[4] Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT Alumni, 2012 Hal 133
[5] Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia dalam rangka WTO, TRIPS*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 27-45

e. Kata-kata Tentang Bentuk, dimana kata-kata yang menunjukkan bentuk dari sesuatu barang, misalnya persegi, bundar, lonjong dan sebagainya, tidak dapat dipergunakan sebagai merek yang dapat didaftarkan ;

f. Kata-kata Tentang Tujuan Barang, karena hanya mengedepankan tujuan dari barang bersangkutan tidak dapat dipakai sebagai merek, misalnya lukisan tentang orang sedang mencukur jenggotnya, tidak dapat dipakai sebagai tanda merek dari pada pisau silet ;

g. Kata-Kata Tentang Ukuran hanya menunjukkan ukurn suatu barang tidak dapat dipakai sebagai merek, misalnya ukuran large, medium, small, dan sebagainya ;

h. Kata kata tentang Berat Barang, Misalnya 100 gram, atau 1 Kg, 1 Liter, dan sebagainya. Semua ini bukan merupakan kata-kata untuk merek ;

i. Bendera dan Lambang Negara, mengandung pengertian bahwa lukisan-lukisan dari Negara-negara tidak bisa dipakai sebagai tanda merek untuk didaftarkan. Demikian pula lambang-lambang dari suatu Negara ;

j. Nama Barang, nama dari jenis barang tidak dapat dipakai sebagai merek. Nama jenis suatu barang (*soortnaam)* yang sudah lazim dipakai berbagai perusahaan, tidak dapat dipakai sebagai merek.

3. Fungsi Merek

Berdasarkan defenisi merek, fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda. Selain fungsi pembeda

dari berbagai literature ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi-fungsi yang lain seperti :[6]

a. Menjaga persaingan usaha yang sehat.

   Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yag kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha.

b. Melindungi Konsumen

   Berdasarkan Undang Undang Merek Tahun 2001 yang sekarang dilakukan perubahan dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 di dalam konsiderannya menyebutkan bahwa salah satu tujuan diadakannya Undang Undang ini adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap peniruan barang-barang. Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas dari barangnya. Apabila merek telah telah dikenal baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkannya.

c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya.

   Merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang yang bersangkutan.

d. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang.

[6] Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hal 33-35

Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilaian yang diberikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut, minimal mempunyai mutu yang sama yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya.

e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang.

   Merek mempunyai fungsi sebgai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nama mereknya saja. Misalnya, seseorang ingin membeli minuman soda bermerek Sprite, maka cukup hanya menyebutkan sprite saja.

f. Untuk memperkenalkan indentitas perusahaan.

   Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan. Misalnya Djarum, djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum.

Manfaat merek bagi produsen :

a. Merek yang baik dapat membantu membangun citra atau image perusahaan dan bisa digunakan untuk kepentingan promosi
b. Memudahkan dalam memproses pesanan
c. Membantu stabilitas harga

d. Mengurangi perbandingan harga bagi pembeli
e. Mendapat perlindungan terhadap ciri khas produk

Manfaat merek bagi konsumen :

a. Memudahkan pembeli dengan mengenal mutu produk
b. Melindungi konsumen karena produsennya
c. Menimbulkan keseragaman mutu produk yang bermerek
d. Mutu produk biasanya lebih baik dan konsisten dan ada kecenderungan produsen untuk meningkatkan kualitas produknya
e. Meningkatkan efisiensi di pihak pembeli

Merek juga memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya, merek juga berfungsi sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran kuar negeri, merek seringkali adalah satu satunya cara untuk menciptakan dan mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.[7]

Merek juga dapat berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory Foundation in Indonesia* (CAFI) bahwa masalah paten *Trade Mark* di Indonesia

[7] Muhammad Djumhana, R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah,Teori dan Prakteknya,* Citraa Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 229

memgang peranan penting dalamekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha-usaha industri dalam rangka penanaman modal.[8]

Fungsi utama dari sebuah merek adalah agar konsumen dapat membedakan suatu produk yang dimiliki perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Konsumen yang merasaa puas dengan produk tertentu akan membeli atau memakai kembali produk tersebut, untuk dapat melakukan hal tersebut pemakai merek harus mampu membedakan dengan mudah antara produksi asli dengan produk-produk yang identic atau yang mirip. Merek juga dapat menjadi nilai tambah bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam memelihara dan meningkatkan kualitas produk yang mereka miliki guna menjamin bahwa merek yang mereka miliki, memiliki reputasi yang baik.

4. Jenis-jenis Merek

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengatur tentang jenis-jenis merek, yaitu :

a. Merek Dagang, merek dagang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa : "Merek dagang adalah 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".
b. Merek Jasa, merek jasa diatur dalam Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa : "Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya".

[8] Etty Sulistiowati, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Undip Press, Semarang, 2013, hal 105

c. Merek Kolektif, merek kolektif diatur dalam Pasal 1 ayat 4 yng menyebutkan bahwa : “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”.

Merek kolektif tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek, karena merek tersebut sebenarnya juga terdiri dari merek dagang san merek jasa, penyebabnya adalaj karena sebenarnya merek kolektif merupakan merek dari suatu perkumpulan, karena pada umumnya perkumpulan para produsen atau para pedagang barang atau jasa yang di produksi dalam suatu Negara tertentu atau barang dan jasa yang memiliki ciri-ciri tertentu.[9]

Bentuk wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni : [10]

a. Merek Lukisan (*Beel Mark*)
b. Merek Kata (*Word Mark*)
c. Merek Bentuk (*Form Mark*)
d. Merek Bunyi-bunyian (*Klank Mark*)
e. Merek Judul (*Tittle Mark*)

Selanjutnya R.M Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis yaitu :[11]

[9] Richard Burton SImatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta,2003, Hal 112
[10] Ok. Saidin, *Op Cit*, Hal 346

a. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja

   Misalnya : Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban

b. Merek Lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidak-tidaknya jarang sekali diminati

c. Merek Kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan

   Misalnya : Rokok putih merek "*Camel*" yang terdiri dari lukisan unta dengan tulisan *"Camel"* dibwahnya

R. Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa betuk atau wujud dari merek itu undang Undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya beda yang diwujudkan dengan cara :

a. Oleh siapaun mudah dan dapat dilihat
b. Merek dengan perkataan
c. Kombinasi dari mere katas penglihatan dan merek perkataan

Disamping jenis-jenis merek yang telah dikemukakan oleh para ahli dan juga Undang Undang, dari hasil pengamatan perilaku di pasar perdagangan bebas, hamper semua pakar berpendapat terjadinya perbedaan, pada dasarnya mereka membedakan tingkat sentuhan atau tingkat keterkenalan yang dimiliki sebagai merek.

[11] Ibid, hal 347

C. Perolehan Hak Atas Merek

1. Sistem Pendaftaran Merek

Menurut Soegondo Soemodiredjo, S.H, di dunia ada empat sistem pendaftaran merek, yakni : [12]

a. Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu

   Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan, asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi, antara lain, pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan, dan pendaftaran.

b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu

   Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan Jepang menyelenggarakan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum mendaftarkan suatu merek dalam daftar umum kantornya terlebih dahulu diumumkan dalan *Trade Journal* atau Kantor Pendaftaran Merek untuk jangka waktu tertentu memberikan kesempatan bagi pihak-pihak ketiga mengajukan keberatan. Apabila dalam jangka waktu yang diberikan tidak ada keberatan-keberatan yang diajukan, pendaftaran Merek dapat dikabulkan

c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara

d. Pendaftaran dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya.

Proses Pendaftaran Merek di Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016, permohonan diawali dengan pemeriksaan formal dilanjutkan dengan pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang keberatan),

[12] Muhammad Djumhana, R Djubaedillah, *Op Cit*, hal 254-255

dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan diakhiri dengan sertifikasi, sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya.

Merek hanya dapat di daftar atas permohonan yang diajukan pemilik atau kuasanya, dalam pendaftaran merek, yaitu : [13]

a. Sistem Deklaratif (pasif)

   Mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*Reechvermoeden*), atau *Presemtion Iuris* bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Dalam sistem deklaratif (pasif) fungsi pendaftaran hanya memudahkan pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah karena pemakaian pertama. Dengan demikian, pendaftaran tidak merupakan suatu keharusanm tidak merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Karena itu, maka sistem deklaratif memiliki kelemahan, yaitu kurang adanya kepastian hukum. Si pendaftar merek masih dimungkinkan mendapat gugatan dari pihak lain bahwa sesungguhnya sebagai pemakai merek yang pertama kali adalah yang menggugat. Penggugat bisa dimungkinkan untuk membuktikan bahwa dialah yang lebih pertama memakai merek dibandingkan dengan si pendaftar.

b. Sistem Konstitutif

   Mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukumnya. BIRPI pada tahun 1967 memberikan suatu model hukum merek dan di dalamnya sistem yang dianut adalah sistem konstitutif. Pasal 4 ayat 1 isinya menyebutkan :

[13] Ibid, Hal 256

> "Bukanlah pemkaian, melainkan pendaftarannyalah yang dianggap penting, dan menentukan adanya merek". Paragraf I dari Pasal 4 ini menentukan bahwa Hak Eksklusif atas suatu merek diberikan oleh Undang Undang Karena pendaftaran (*required by registration*). Menurut sitem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya "*Prior in Filing*" bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah menndaftarkan mereknya dikenal pula dengan asas "*Presumption of ownership*". Jadi pendaftaran itu menciptakan suatu ha katas merek tersebut. Pihak yang mendaftarkan dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya si pendaftar sebagai hak mutlak.

Dalam pandangan pro dan kontra terhadap sistem pendaftaran merek, Sudargo Gautama telah menganjurkan agar sebaiknya beralih pada sistem konstitutif. Alasannya karena sistem konstitutif memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek kepada seseorang yang telah mendaftarkan mereknya itu. Jadi, yang ditekankan disini adalah bahwa hak atas merek tercipta karena adanya pendaftaran, bukan karena adanya pemakaian pertama. Dari segi hukum persoalan ini menimbulkan kesulitan, maka dari itu Undang Undang yang baru ini memakai sistem konstitutif. Dalam sistem yang baru ini menganut prinsip bahwa perlindungan hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hal tersebut dimintakan pendaftaran. Jadi pendaftran merek adalah mutlak untuk terjadinya ha katas merek, jika tanpa pendaftaran maka tidak ada perlindungan terhadap merek tersebut.

Kelemahan dari sistem konstitutif ini adalah daftar umum merek akan memuat banyak merek atau dengan kata lain akan ada banyak merek yang terdatftar secara

formil tetapi tidak pernah digunakan atau dipakai. Dalam hal ini pemilik merek yang terdaftar tersebut akan menjual mereknya dengan harga tinggi kepada orang lain yang membutuhkannya sementara yang mendaftarkan merek tersebut tidak mempergunakannya. Namun di dalam Pasal 74 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 ayat 1 disebutkan bahwa apabila merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, maka merek tersebut dapat dihapus atau dibatalkan.

Hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran pada kantor merek dan pendaftarannya harus mempunyai itikad baik. Adapun prosesnya sebagai berikut :[14]

a. *Application*/ Permohonan
b. Persyaratan Formal / *Examination on Complettness*
c. Pengumuman dan Publikasi
d. Sanggahan dan Keberatan
e. Pemeriksaan Substansi
f. Penerimaan dan Penolakan
g. Banding dan Penolakan

2. Permohonan Pendaftaran Merek

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek meliputi :

a. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohoon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia
b. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mencantumkan :

[14] Budi Santoso, *Op Cit,* hal 70

- Tanggal, bulan, dan tahun permohonan ;
- Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon ;
- Nama lengkap dan alamat kuasa jika pemohon diajukan melaui kuasa ;
- Warna jika merek dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna ;
- Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas ;
- Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

c. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya

d. Permohonan sebgaimana dimaksud pada ayat 1 dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya

e. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

f. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut.

g. Dalam hal merek sebagaimana dimaksud pada ayat 4 berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.

h. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

i. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Surat permintaan pendaftaran merek tersbut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Jika permintaan pendaftaran merek tersebut diajukan lebih dari satu orang atau di ajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Jika salah seorang pemohonannya atau lebih warga negara asing dan badan hukum asing berdomisili di luar wajib diajukan melalui kuasa, penandatanganan surat kuasa harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut.

Setelah syarat-syarat pendaftaran telah memenuhi segala persyaratan maka merek harus melalui permeriksaan, pemeriksaan tersebut antara lain :

a. Pemeriksaan Normatif

   Dilakukan oleh Menteri dengan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran permohonan merek dan apabila terhadap kekurangan dalam hal pemenuhan makan Menteri akan meminta supaya kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan.

b. Pemeriksaan Substantif

   Setelah terpenuhinya syarat administratif permohonan pendaftaran merek kemudian terhadap permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan yang dicatat dan ditetapkan oleh Menteri dan kemudian dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan tersebut maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan yang masuk tersebut dengan jangka waktu pemeriksaan dilakukan paling lama 9 (sembilan) bulan.[15] Dalam proses pemeriksaan substantif dijelaskan di dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 di Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan di Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 pemeriksaan substantif terdapat di Pasal 23 samapi dengan Pasal 26 perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang merek sebagai acuan hukumnya

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa Merek yang memiliki keahlian dan kualifikasi sebagai Pemeriksa Merek. Hasil dari pemeriksaan ini, yaitu permohonan pendaftaran merek tersebut bisa disetujui atau ditolak. Apabila permohonan pendaftaran merek dapat disetujui, Direktorat Jenderal mencatatnya dalam Daftar Umum Merek serta diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Memberitahukan permohonan merek tersebut kepada pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek, memberikan sertifikat merek, dan mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.[16] Perubahan Undang Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 berubah juga pemeriksaan substantifnya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus limapuluh) hari, dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif, dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa merek diluar pemeriksa. Dalam hal

[15] Pipin Syarifin dan Dedan Jubaedah, *Peraturan Hak Milik Intelektual di Indonesia,* Pustaka Bani Quraisy, Bandung,2004 hal 170
[16] Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op CIt*, Hal 261

pemeriksa memutuskan permohonan dapat didaftar, Menteri mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis apabila dalam proses dan jangka waktu pengumuman tersebut tidak ada keberatan, Sertifikat Merek diterbitkan oleh Menteri, sertifikat merek tersebut memuat :

a. Nama dan alamat lengkap pemilik merek yang di daftar ;
b. Nama dan alamat lengkap kuasa, dalam hal permohonan melalui kuasa ;
c. Tanggal penerimaan
d. Nama negara dan Tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas ;
e. 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 serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin ;
f. Nomor dan tanggal pendaftaran ;
g. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang mereknya didaftarkan ; dan
h. Jangka waktu berlakunya pendaftaran merek.

Pendaftar yang ditolak atau mereknya tidak dapat didaftar, dalam mengajukan banding harus menguraikan secara lengkap, seperti yang disebutkan Pasal 28 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu :

a. Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan. Permohonan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 ;
b. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya ;
c. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan
d. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 bukan merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak.

Permohonan banding dan Komisi Banding terdapat dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Komisi Banding merupakan badan khusus ysng independen yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu diantaranya adalah seorang Pemeriksa Senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keputusan Komisi Banding bersifat final dan mengikat. Apabila Komisi Banding Merek mengabulkan permintaan banding. Direktorat Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan sertifikat merek. Jika ditolak, permohon dan kuasanya dapat

mengajukan gugatan banding kepada Penadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya penolakan[17]

Permohonan pendaftaran merek yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang kali diterima di negara lain yang merupakan anggota *Paris The Convention for the Protection of Industrial Property* atau anggota *Agreement Establishing the World Trade Organization.*

Setiap orang yang telah mengajukan aplikasi permohonan suatu Hak Merek kepada suatu negara dari peserta akan memperoleh suatu Hak Prioritas untuk mengajukan pendaftaran di lain negara (Pasal 4A ayat 1 Konvensi Paris revisi Stockholm 1967). Hak Prioritas ini berlaku selama 6 (enam) bulan (Pasal 4C ayat 1 Konvensi Paris revisi Stockholm). Prinsip inipun telah dicantumkan secara tegas pada Pasal 3 dalam *Model Law of Developing Countries on Marks, Trade Names, and Acts of Unfair Competition*. Sebagai negara yang ikut serta dalam Konvensi Paris, maka Indonesia mengatur juga permohonan pendaftaran merek dengan Hak Prioritas. Ketentuannya tercantum pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu pada Pasal 11 dan 12.[18] Di dalam Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 permohonan pendaftaran merek dengan Hak Prioritas terdapat di Pasal 9 dan Pasal 10.

[17] Erna Wahyuni, Saiful Bahri, Hassel Nogi S, Tangkilisan, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*, Penerbit YPAPI, Yogyakarta, 2004, Hal 96
[18] Djumhana, R. Djubaedillah, *Op CIt*, Hal 267- 268

3. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Sebuah merek terdaftar dilindungi (berarti orang lain tidak dapat memakainya) selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari tanggal penerimaan (Pasal 28). Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama yaitu selama 10 tahun (Pasal 35 ayat 1 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek). Namun, pemilik harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir (Pasal 35 ayat 2). Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik merek tersebut dalam perdagangan barang atau jasa (Pasal 36 huruf a dan b).[19]

Di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan. Permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat pernyataan merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa dan masih di produksi atau diperdagankan. Tujuan pengaturan batas waktu perlindungan merek terdaftar selama 10 tahun adalah untuk memastikan merek yang didaftarkan benar-benar digunakan barang atau jasa dan barang atau jasa tersebut masih di produksi dan diperdagangkan. Undang Undang merek tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang sifanya hanya untuk di daftar saja tanpa pernah digunakan dalam kegiatan perdagangan.

Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka Menteri akan menolak permohonan perpanjangan merek terdaftar, selain itu Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan merek tersebut

[19] Etty Susilowati, *Op Cit*, Hal 121

tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.