

# **PENERAPAN DOKTRIN PERSAMAAN MEREK PADA PENDAFTARAN MEREK**

**Yurida Zakky Umami**  
**Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang**  
**yurida271089@gmail.com**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang bersifat eksklusif yang dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil aktifitas intelektual manusia. HKI secara umum dibedakan menjadi dua kategori utama yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri atas Hak Merek, Hak Paten, Hak desain Industri, Rahasia Dagang, Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pada dasarnya yang termasuk dalam lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang. Salah satu diantaranya adalah merek.<sup>1</sup> Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang harus dilekatkan pada suatu perlindungan hukum, karena merek merupakan hal yang sangat penting dalam dunia bisnis. Merek produk (baik barang maupun jasa) tertentu yang sudah menjadi terkenal dan laku di pasar tentu saja akan cenderung membuat produsen atau pengusaha lainnya memacu produknya bersaing dengan merek terkenal, bahkan dalam hal ini akhirnya muncul persaingan yang tidak sehat. Merek dapat dianggap sebagai “roh” bagi suatu produk barang atau jasa.<sup>2</sup>

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Diperolehnya perlindungan hukum atas Merek yang telah terdaftar merupakan salah satu fungsi dari pendaftaran Merek. Perlindungan hukum atas hak merek diberikan kepada pemilik hak merek. Untuk menentukan siapa yang berhak atas suatu merek, tergantung sistem yang dianut oleh negara yang bersangkutan.

Sistem pendaftaran merek yang dianut oleh suatu negara, dikenal dengan dua jenis yaitu, sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Pada sistem konstitutif, hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pendaftaran. Pemilik hak merek berdasarkan sistem ini adalah seseorang atau suatu badan yang pertama kali mendaftarkan mereknya ke Ditjen HKI dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek (*First to File*). Pada sistem deklaratif, hak atas merek tercipta atau diperoleh karena pemakaian pertama, walaupun tidak didaftarkan. Pemilik hak atas merek

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hal 23

<sup>2</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal.60

berdasarkan sistem ini adalah seseorang atau suatu badan yang pertama kali menggunakan suatu merek tertentu dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa (*First to Use*). Negara Indonesia menganut sistem konstitutif, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Merek pada hakikatnya adalah suatu tanda yang dilekatkan pada suatu produk barang atau jasa. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda agar dapat diterima sebagai merek. Maksud dari merek harus memiliki daya pembeda adalah merek harus memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memiliki hak atas merek adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.

## **B. Permasalahan**

Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana penerapan doktrin persamaan merek pada proses pendaftaran merek?
2. Bagaimana perbandingan penerapan doktrin persamaan merek pada proses pendaftaran merek di Indonesia dengan negara lain ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Makalah**

Tujuan dan manfaat penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan suatu wawasan bagi mahasiswa, para ahli hukum dan masyarakat mengenai penerapan doktrin persamaan merek pada proses pendaftaran merek.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Merek**

##### **1. Pengertian Merek**

Secara umum, definisi Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek merupakan alat untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain.<sup>3</sup> Menurut molengraaf, merek adalah dipribadikannya suatu barang tertentu dengan nama untuk meunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bias dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain<sup>4</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 atau Undang-Undang Merek, hak merek adalah hak eksklusif yang dibelikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Menurut Undang-Undang Merek, ada tiga jenis merek yaitu, merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

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. 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 sejenis lainnya. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Unsur-unsur dari definisi merek tersebut diatas, secara garis besarnya dapat diperinci sebagai berikut:

- a) Kemampuan dari merek atau tanda tersebut untuk memberikan identitas kepada barang yang bersangkutan
- b) Kemampuan untuk menunjukkan asal/sumber barang
- c) Merupakan jaminan atau mutu barang
- d) Kemampuan untuk membedakan antara barang-barang sejenis yang berbeda asal atau sumbernya.

##### **2. Fungsi Merek**

Merek dalam bidang perdagangan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

---

<sup>3</sup> Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media, 2010, hal 59

<sup>4</sup> *Ibid*

- a) Tanda pengenal atau identitas suatu produk, dengan kata lain merek berfungsi sebagai tanda pembeda (*Distinctive Function*).

Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang dilekatkan pada suatu produk barang atau jasa yang dikenal dengan merek, digunakan oleh produsen untuk memberikan identitas pada produk barang atau jasa yang dihasilkannya agar konsumen dapat mengenal produk tersebut dengan mudah.

- b) Indikator sumber.

Merek merupakan penghubung antara produsen dengan produk yang dihasilkan.

- c) Indikator kualitas, dengan kata lain merek berfungsi sebagai jaminan mutu (*Quality Product Function*).

Merek dagang dari barang-barang yang dibeli oleh para konsumen, lambat laun akan membentuk kesan didalam ingatan konsumen yang bersangkutan bahwa merek tersebut merupakan lambang dari mutu barang atau jasa.

- d) Fungsi alat promosi

Merek berfungsi pula sebagai pemberi daya tarik pada barang-barang dan jasa-jasa, dan sekaligus juga merupakan iklan atau reklame bagi barang-barang atau jasa-jasa yang ditandai dengan merek tersebut.

### 3. Jenis-jenis Merek

Ada berbagai jenis merek, diantaranya adalah :

- a. Merek yang merupakan kumpulan kata
- b. Merek yang merupakan susunan huruf
- c. Merek yang merupakan susunan angka
- d. Merek gambar
- e. Merek yang merupakan susunan warna
- f. Merek yang merupakan nama orang

### B. Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Merek

Perlindungan hukum atas hak merek diberikan kepada pemilik hak merek. Seperti yang dijelaskan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 “bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak atas merek, seseorang atau badan hukum sebagai pemilik merek wajib mendaftarkan merek yang dimiliki.

Sistem yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak atas suatu merek, tergantung oleh negara yang bersangkutan. Sistem tersebut biasanya dikenal dengan nama sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing sistem perlindungan hukum tersebut:

## 1. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif atau dikenal dengan sistem *first to use*, menimbulkan dugaan bahwa, pemakai pertama adalah yang memiliki hak pada merek bersangkutan. Sistem deklaratif ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Menurut sistem ini pendaftaran bukanlah yang menciptakan atau memberikan suatu hak atas merek, tetapi yang memberikan hak atas merek adalah pemakai pertama, dan pendaftaran disini hanyalah memberikan suatu dugaan hukum, bahwa orang atau atas nama siapa merek itu didaftarkan dianggap hukum seolah-olah pemegang diakui sebagai pemakai pertama.

Sistem deklaratif diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang menjelaskan bahwa: "Hak khusus untuk memakai suatu merek guna memperbedakan barang-barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau suatu badan dari barang barang orang lain atau badan lain kepada barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk keperluan tersebut diatas di Indonesia". Sistem pendaftaran deklaratif dikenal dengan sistem pasif, karena pada saat pendaftaran tidak diselidiki terlebih dahulu siapa yang sebenarnya merupakan pemilik asli merek yang bersangkutan.

Pada sistem ini, seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu akan tetap dianggap berhak untuk menggunakan merek tersebut, sebab apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik pertama dari merek yang sama dengan merek yang didaftarkan, maka orang yang mendaftarkan merek yang pertama kali akan dibatalkan hak untuk menggunakan merek tersebut.

Hak atas merek yang diperoleh dari sistem pendaftaran deklaratif bukan merupakan suatu hak mutlak atas merek yang didaftarkan, melainkan hanya praduga bahwa ia adalah yang berhak karena telah mendaftarkan lebih dahulu daripada orang lain. Pendaftar pertama menurut hukum dipandang sebagai pihak pertama yang menggunakan merek tersebut, maka dia yang menurut hukum berhak atas merek tersebut karena pemakaian pertama (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961). Selain itu, sistem ini juga tidak menjamin kepastian hukum, karena dapat sewaktu-waktu dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik pertama dari merek yang bersangkutan, karena dalam kenyataannya menyebabkan timbul banyak sekali sengketa merek dalam dunia perdagangan, karena sistem ini sangat potensial melakukan pembajakan terhadap merek-merek yang mempunyai reputasi tinggi atau merek yang sudah terkenal.

Banyak praktisi dan pengamat hukum merek berpendapat bahwa Undang-Undang Merek 1961 memiliki banyak kelemahan, hal ini terjadi karena sistem yang dianut yaitu sistem deklaratif atau *first to use principle* yang kerap kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan siapakah sebenarnya pemakai pertama (yang beritikad baik) terhadap merek yang dipertanyakan. Oleh karena itulah, pendaftaran dengan sistem deklaratif di Indonesia telah tidak lagi digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.

## 2. Sistem Kontitutif

Sistem konstitutif yang berdasarkan pendaftaran pertama yang berhak atas suatu merek dipandang lebih memberikan perlindungan hukum dibandingkan dengan sistem deklaratif. Sistem konstitutif disebut juga juga sistem *first to file*, yang artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan sebagai yang pertama. Tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya ditiru oleh orang lain.

Sistem konstitutif ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Merek 1992 (lihat Pasal 2). Pada sistem Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang beritikad baik. Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan bahwa permohonan merupakan permintaan pendaftaran yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal. Sehingga dimungkinkan permohonan pendaftaran merek dapat berlangsung dengan tertib, pemeriksaan merek tidak hanya dilakukan berdasarkan kelengkapan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif.

Pemeriksaan substantif atas permohonan pendaftaran merek ini dimaksudkan untuk menentukan dapat atau tidaknya merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan. Apabila dari hasil pemeriksaan substantif ternyata permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Merek, hal tersebut diberitahukan secara tertulis pada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Tidak seperti halnya dalam sistem deklaratif yang lebih banyak menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya, maka pada sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore, melior injure*, sangat potensial untuk mengkondisikan:

1. Kepastian hukum untuk mengkondisikan siapa sebenarnya pemilik merek yang paling utama untuk dilindungi,
2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama,
3. Mewujudkan dugaan hukum siapa pemilik merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Sistem konstitutif ini mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Merek 1992. Pada sistem konstitutif Undang-Undang Merek 1992 teknis pendaftarannya telah diatur setelah mungkin, dengan melakukan pemeriksaan secara formal persyaratan pendaftaran dan pemeriksaan substantif tentang merek. Sebelum dilakukan pemeriksaan substantif, dilakukan lebih dahulu pengumuman tentang permintaan pendaftaran merek. Bagi mereka yang merasa dirugikan akan

adanya pengumuman itu dapat mengajukan keberatan. Pihak yang mengajukan pendaftaran merek diberi hak untuk menyanggah terhadap keberatan tersebut.

Jika prosedur pemeriksaan substantif dan pendaftaran merek selesai langsung ditempatkan ke Daftar Umum Merek, maka pemilik merek diberikan Sertifikat Merek. Sertifikat ini merupakan tanda bukti Hak Atas Merek yang merupakan bukti bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan. Bukti yang demikian tidak dijumpai pada sistem deklaratif, karena pemilik merek yang mendaftarkan mereknya hanya diberi surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Disinilah dapat dilihat jaminan kepastian hukumnya pemakai merek pada sistem konstitutif pendaftaran merek. Merek-merek yang tidak didaftarkan sudah dapat dipastikan pemilik merek yang bersangkutan tidak mempunyai Hak Atas Merek.

Merek sebagai bagian dari HKI (Hak Kekayaan Intelektual) merupakan asset yang harus dilindungi. Dalam hal ini, terdapat beberapa teori mengenai perlindungan HKI seperti:<sup>5</sup>

1. Teori *Reward*

Pada dasarnya menyatakan bahwa pencipta atau penemu yang akan diberikan perlindungan perlu diberikan penghargaan atas usaha atau upayanya tersebut.

2. Teori *Recovery*

Penemu atau pencipta telah membuang waktu dan uang, maka perlu diberikan kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

3. Teori *Incentive*

Bahwa insentif diperlukan agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan pengembangan kreatifitas penemuan dan semangat untuk menghasilkan penemuan dapat terjadi.

4. Teori *Risk*

Mengemukakan bahwa HaKI merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung resiko, dengan demikian wajar untuk memberikan perlindungan sementara terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung resiko tersebut.

5. Teori *Economic Growth Stimulus*

Disebut juga teori "*economic growth stimulus*". Dasar dari teori ini adalah HKI merupakan suatu alat bagi pengembangan ekonomi. Sebuah Negara yang sistem perlindungan HKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula.

Wujud perlindungan lainnya dari negara terhadap pendaftaran merek adalah Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik Merek yang beritikad baik (*good faith*). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Merek 2001 Pasal 4 yang berbunyi: "Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik". Pada bagian Penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa: "Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi

---

<sup>5</sup> <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/10/31/mengapa-hak-kekayaan-intelektual-hki-perlu-dilindungi-309440.html>

kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen”

### C. Pendaftaran Merek

Merek pada hakikatnya adalah suatu tanda yang dilekatkan pada suatu produk barang atau jasa. Tanda tersebut harus memiliki daya pembeda agar dapat diterima sebagai merek. Maksud dari merek harus memiliki daya pembeda adalah merek harus memiliki kemampuan untuk digunakan sebagai tanda yang dapat membedakan hasil perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain.

Perlindungan hukum pada hak atas merek berkaitan erat dengan fungsi dari merek itu sendiri. Pada saat ini Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, menganut sistem konstitutif. Pemilik hak merek berdasarkan sistem ini adalah seseorang atau suatu badan yang pertama kali mendaftarkan mereknya ke Ditjen HKI dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek (*First to File*), dengan kata lain untuk mendapatkan hak atas merek, seseorang atau suatu badan hukum harus mendaftarkan merek yang dimiliki ke Ditjen HKI.

Keuntungan dari sistem konstitutif ini adalah lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam arti siapa yang mereknya terdaftar dalam Daftar Umum Merek, maka orang tersebut yang berhak atas merek untuk barang sejenis. Pemilik merek terdaftar mempunyai Sertifikat Pendaftaran Merek yang dikeluarkan Ditjen HKI, yang merupakan bukti bahwa orang tersebut adalah pemilik yang berhak atas merek yang bersangkutan.

#### 1. Persyaratan Merek

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memiliki hak atas merek adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.
- b. Tidak memiliki daya pembeda;  
Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
- c. Telah menjadi milik umum; atau  
Salah satu contoh Merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu



adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.

- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk jenis produk kopi.

## **2. Prosedur Pendaftaran Merek**

### **a. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek**

Tata cara pendaftaran merek di Indonesia yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, menentukan bahwa :

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:
  - a) tanggal, bulan, dan tahun; nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;
  - b) nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - c) warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
  - d) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 2) Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 4) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.
- 5) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.
- 6) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka.
- 7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan;
- 8) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut;
- 9) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
- 10) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Surat permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya. Jika permohonan pendaftaran tersebut diajukan lebih dari satu orang atau diajukan oleh badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, maka nama orang-orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan tersebut harus dicantumkan semuanya dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. Namun, penandatanganan permohonan harus ditetapkan salah seorang dari mereka dengan melampirkan persetujuan tertulis dari orang-orang yang lain. Untuk badan hukum, melampirkan akta pendirian badan hukum tersebut. Jika permohonan pendaftaran merek tersebut diajukan melalui kuasanya, maka surat kuasa untuk itu harus ditandatangani oleh semua orang yang berhak atas merek tersebut. Surat permohonan harus dilengkapi dengan :

- 1) Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftarannya adalah miliknya
- 2) 24 helai Etiket merek yang bersangkutan
- 3) Salinan resmi akta pendirian badan hukum bila pemohon adalah badan hukum
- 4) Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek diajukan melalui kuasa
- 5) Bukti pembayaran biaya permohonan.

#### **b. Permohonan Pendaftaran dengan Hak Prioritas**

Permohonan pendaftaran dengan Hak Prioritas diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyatakan bahwa Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau anggota Agreement Establishing the World Trade Organization. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menampung kepentingan negara yang hanya menjadi salah satu anggota dari Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883 (sebagaimana telah beberapa kali diubah) atau Agreement Establishing the World Trade Organization.

Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang pertama kali yang menimbulkan Hak Prioritas tersebut yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apabila tidak dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan tersebut tetap diproses, namun tanpa menggunakan Hak Prioritas.

#### **c. Pemeriksaan Administratif**

Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek. Apabila terdapat kekurangan dalam hal pemenuhan persyaratan, maka direktorat akan meminta pemohon untuk melengkapi dalam

waktu paling lama 2 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan pemenuhan kelengkapan persyaratan.

Pada pendaftaran dengan hak prioritas, apabila terjadi kekuranglengkapan persyaratan, jangka waktu pemenuhan kekurangan dokumen pelengkap tersebut diberi jangka waktu paling lama 3 bulan, terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.

Apabila tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut, maka Direktorat Jenderal HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap telah ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Apabila seluruh persyaratan administratif telah dipenuhi oleh pemohon, maka permohonan tersebut diberikan tanggal penerimaan yang dicatat di Direktorat Jenderal HKI.

#### **d. Pengumuman Pendaftaran Merek**

Permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan, dalam waktu paling lama 10 hari sejak tanggal disetujuinya permohonan merek untuk didaftar Direktorat Jenderal HKI akan mengumumkan permohonan merek tersebut dalam Berita Resmi Merek.

#### **e. Pemeriksaan Substantif**

Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Jangka waktu pemeriksaan substantif tersebut dilakukan paling lama 9 bulan. Pemeriksaan substantif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dilakukan dengan cara :

- 1) Merek dapat didaftar dengan itikad baik pemohon. Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Contohnya Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidaknya-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.
- 2) Pemeriksaan mengenai merek yang dimintakan pendaftaran apakah termasuk merek yang dapat didaftarkan atau tidak.
- 3) Pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek orang lain yang sudah didaftarkan lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

- 4) Pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.
- 5) Pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
- 6) Pemeriksaan merek yang dimohonkan pendaftaran apakah mempunyai persamaan pada pokoknya maupun pada keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- 7) Pemeriksaan merek yang dimintakan pendaftarannya apakah milik orang lain berdasarkan surat keberatan atau oposisi yang diajukan oleh pemilik merek selama masa pengumuman.

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa Merek pada Kantor Merek Direktorat Jenderal HKI. Pemeriksa akan melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tersebut dapat disetujui untuk didaftar atas persetujuan Direktorat Jenderal HKI yang selanjutnya diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Apabila Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak atas persetujuan Direktorat Jenderal, diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Atas penolakan pendaftaran, pemohon dapat mengajukan keberatan atau tanggapan atas penolakan. Apabila pemeriksa merek melaporkan bahwa tanggapan itu dapat diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal HKI, permohonan pendaftaran merek tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Apabila ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal HKI ditetapkan Keputusan tentang penolakan permohonan merek tersebut dan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya.

#### **f. Pemeriksaan Kembali**

Apabila pada masa atau jangka waktu pengumuman terdapat keberatan atau sanggahan terhadap merek tersebut, Direktorat Jenderal HKI menggunakan keberatan atau sanggahan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam proses pemeriksaan kembali terhadap permohonan yang telah selesai diumumkan. Pemeriksaan kembali oleh Direktorat Jenderal HKI dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

#### **g. Merek didaftar**

Hasil pemeriksaan substantif dilaporkan kepada Direktorat Jenderal HKI, bila permohonan dapat disetujui untuk didaftar, maka akan diumumkan dalam Daftar

Umum Merek dalam Jangka Waktu 30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman.

Direktorat Jenderal HKI dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak didaftar dalam Daftar Umum Merek akan menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon atau kuasanya. Sertifikat merek merupakan bukti kepemilikan hak atas merek.

#### **D. Penerapan Doktrin Persamaan**

Meskipun Undang-undang sudah mengatur ketentuan merek sedemikian rupa, namun pada prakteknya sering timbul beberapa masalah dalam pemeriksaan merek. Salah satu masalah yang paling menonjol adalah yang berkaitan dengan "persamaan". Di dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa permohonan merek harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan atau jasa sejenis. Bagaimana menentukan ada tidaknya suatu persamaan merek. Berikut ini adalah beberapa teori mengenai persamaan merek dan contoh-contoh merek yang dianggap sama dan tidak sama, antara lain:<sup>6</sup>

##### **1. Persamaan keseluruhan elemen**

Persamaan keseluruhan elemen adalah standar untuk menentukan adanya persamaan yang sesuai dengan doktrin *entirety similar*. Dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan *copy* atau reproduksi merek orang lain. Agar suatu dapat disebut *copy* atau reproduksi dari merek orang lain sehingga dapat dikualifikasi mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Terdapat persamaan elemen merek secara keseluruhan
- b. Persamaan jenis atau produksi dan kelas barang atau jasa
- c. Persamaan wilayah dan segmen perusahaan
- d. Persamaan cara dan perilaku pemakaian
- e. Persamaan cara pemeliharaan
- f. Persamaan jalur pemasaran .

Syarat –syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga untuk menentukan adanya persamaan harus semuanya terpenuhi. Namun demikian standar penentuan berdasarkan ajaran ini dianggap terlalu kaku dan tidak dapat melindungi kepentingan pemilik merek khususnya untuk merek terkenal.

##### **2. Persamaan pada pokoknya**

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik dalam bentuk (lukisan atau tulisan), cara penempatan (yaitu unsur-

---

<sup>6</sup> <http://oasis-pecintailmu.blogspot.com/2009/12/penegakan-hukum-dibidang-merek-dan.html>

unsur yang diatur sedemikian rupa sehingga timbul kesan sama dengan merek orang lain), arti dan kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi dalam ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

Pengertian persamaan pada pokoknya yang diatur dalam penjelasan ini sesuai dengan doktrin "*nealy resembles*", yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (*identical*) atau hampir mirip (*neal resembles*) dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi.

Menurut doktrin ini, persamaan pada pokoknya tidak mutlak ditegaskan pada persamaan doktrin semua elemen merek dan tidak dituntut keras adanya jalur pemasaran yang sama. Faktor yang paling pokok dalam doktrin ini adalah bahwa pemakaian merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ini dapat menimbulkan kebingungan yang nyata (*actual confusion*) atau menyesatkan (*deceive*) masyarakat konsumen. Seolah-olah merek tersebut berasal dari sumber atau produksi yang sama. Sehingga di dalamnya terlihat unsur itikad tidak baik untuk membonceng ketenaran merek milik orang lain. Ada beberapa teori tentang penentuan persamaan pada pokoknya, antara lain:

a. Teori holistic approach

Menurut teori ini untuk menentukan ada tidaknya persamaan merek harus dilihat secara keseluruhan baik dari bunyinya artinya ejaannya atau dari appearancenya (tampilannya)

b. Teori dominancy

Untuk menentukan persamaan antara merek yang satu dengan yang lainnya cukup diambil unsur yang dianggap paling dominan dari merek tersebut. Contoh-contoh merek yang dianggap sama dan tidak sama dilihat dari bentuk, bunyi, arti dan susunan penempatannya berdasarkan pedoman yang berlaku internal di kantor merek

Permasalahan kedua yang timbul dalam pemeriksaan merek adalah bagaimana menerapkan ketentuan mengenai barang / jasa jenis atau tidak sejenis. Dari bunyi pasal 6 ayat 1 (a), untuk menentukan ada tidaknya suatu persamaan pada merek, selain ditentukan oleh mereknya sendiri, juga ditentukan oleh jenis barang dan atau jasanya. Jika barang atau jasa yang hendak dilindungi oleh suatu merek yang sama dengan merek orang lain berbeda, maka tidak dianggap tidak terpenuhi syarat persamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga memuat ketentuan mengenai penolakan Pendaftaran Merek. Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila :

1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

- a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

- b) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya. Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
- c) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
- 3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
- a) Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;  
Nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.
- b) Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;  
lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik
- c) 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.

Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Terkenal atau tidaknya suatu merek, perlu diukur berdasarkan reputasi merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, promosi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

Batasan mengenai merek terkenal hanya berdasarkan kriteria penggolongan sebagai berikut:

- 1) Reputasi merek tersebut tidak harus terbatas pada produk tertentu atau jenis produk, memiliki kualitas stabil, dari waktu ke waktu dapat dipertahankan di berbagai negara serta memiliki pendaftaran di beberapa negara ;
- 2) Perlindungan diberikan dalam hubungan pemakaian secara umum dan tidak hanya berhubungan dengan jenis barang-barang dimana merek tersebut didaftarkan ;

Faktor pengetahuan masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan yang dapat diketahui dari adanya promosi yang dilakukan dengan gencar dan besar-besaran, adanya investasi di beberapa Negara yang dilakukan oleh pemiliknya, disertai dengan adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.

Tanda yang sudah memiliki daya pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pada saat mendaftarkan merek harus disebutkan jenis barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Tanpa menyebutkan jenis barang atau jasa pada permintaan pendaftaran merek, maka permintaan pendaftaran merek tersebut tidak dapat diterima.

#### **E. Contoh Kasus Penolakan Merek**

CESARE PACIOTTI atau kependekannya CESP SRL, adalah Perusahaan Dagang yang berkedudukan di Citivanova Marche Via Delle Vergini Negara Italia yang mempromosikan barang-barang konveksi berupa: pakaian dalam, tas, sepatu, dan sejenisnya, dengan label Merek “CESARE PACIOTTI” sejak 1982. Barang konveksi bermerek dagang tersebut diatas telah dipasarkan di dunia Internasional dan mereknya didaftarkan :

1. Negara USA -Nr.1640592-tahun 1990.
2. Negara Japan-Nr.2596850-tahun 1991
3. Negara-negara Balkan(Bosnia,Polandia,Rumania dll)-Nr 639450 tahun 1995.
4. Negara-negara Eropah-Perjanjian Madrid-Spanyol-Jerman-Prancis-Belanda-Belgia-England-Austria-Finlandia .Nr.830885.
5. Negara Italia Nr.6549000.

Pada 10 Mei 1999 CESP SRL Italia mengajukan permohonan pendaftaran merek “CESARE PACIOTTI” untuk jenis barang No 18 dan 25 konveksi hasil produksinya pada Direktorat Merek Departemen Hukum & HAM RI, namun permohonan pendaftaran yang diajukan oleh CESP SRL Italia tersebut telah ditolak oleh Direktorat Merek Departemen Hukum & Ham RI dengan alasan: “Bahwa merek CESARE PACIOTTI yang akan didaftarkan oleh pemohon perusahaan CESP SRL tersebut mempunyai persamaan pada pokok dan keseluruhan dengan merek “CESARE PACIOTTI” yang telah terlebih dahulu didaftarkan dan dimiliki oleh pengusaha Indonesia PIONG SAN PO, dengan Daftar Nomor 281.081 tanggal 19 Oktober 1992 pada Direktorat Merek Departemen Hukum & HAM RI untuk jenis barang konveksi, pakaian, sepatu, tas, dan sejenisnya barang No.18 dan 25.”

Pada tanggal 12 September 2001, untuk kedua kalinya Perusahaan Italia CESP SRL tersebut mencoba untuk mendaftarkan lagi merek dagangnya “CESARE PACIOTTI” untuk jenis barang No.18 dan 25,dimana perusahaan Dagang Italia ini mengajukan dan mengemukakan bahwa merek dagang “CESARE PACIOTTI” tersebut adalah produk asli Italia



dan telah didaftarkan diseluruh negara di USA-Eropa-Jepang-Eropa Timur. Di Indonesia telah beredar barang konveksi, pakaian, tas, sepatu yang diberi label merek “CESARE PACIOTTI” dan telah terdaftar di Direktorat Merek Departemen Hukum & HAM RI No.281.081 tertanggal 19 Oktober 1992, atas nama PIONG SAN PO, maka Perusahaan CESPASRL dengan label merek “CESARE PACIOTTI” yang pendaftarannya ditolak oleh Direktorat Merek Departemen Hukum & HAM RI

**F. Perbandingan antara *Trade Marks Act 1994 Chapter 26 Arrangement Of Section* dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001**

***Trade Marks Act 1994 Chapter 26 Arrangement Of Section***

***Section 1***

***Trade marks***

1. *In this Act a “trade mark” means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other undertakings. A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numerals or the shape of goods or their packaging.*
2. *References in this Act to a trade mark include, unless the context otherwise requires, references to a collective mark (see section 49) or certification mark (see section 50).*

***Section 2***

***Registered trade marks.***

1. *A registered trade mark is a property right obtained by the registration of the trade mark under this Act and the proprietor of a registered trade mark has the rights and remedies provided by this Act.*
2. *No proceedings lie to prevent or recover damages for the infringement of an unregistered trade mark as such; but nothing in this Act affects the law relating to passing off.*

***Section 3***

***Grounds for refusal of registration***

***Absolute grounds for refusal of registration.***

1. *The following shall not be registered*
  - a. *signs which not satisfy the requirements of section 1(1),*
  - b. *trade marks which are devoid of any distinctive character,*
  - c. *trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, the time the time of production of goods or of rendering of services, or other characteristics of goods or services,*
  - d. *trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade:*

*Provided that, a trade mark shall not be refused registration by virtue of paragraph (b), (c) or (d) above if, before the date of application for registration, it has in fact acquired a distinctive character as a result of the use made of it.*

Ketentuan yang terdapat pada ***Trade Marks Act 1994, Chapter 26, Arrangement Of Section*** mengenai prinsip-prinsip pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Merek di Inggris, pada prinsipnya menekankan bahwa pendaftaran merek di Inggris dilakukan dengan sistem konstitutif. Merek yang digunakan dalam perdagangan harus memiliki daya pembeda. Permohonan pendaftaran merek akan ditolak apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga memuat ketentuan mengenai penolakan Pendaftaran Merek. Permohonan pendaftaran merek ditolak apabila :

1. Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
  - a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.
  - b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya. Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.
  - c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:
  - a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; Nama badan hukum adalah nama badan hukum yang digunakan sebagai Merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; lembaga nasional termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik
- c. 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.

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum atas hak merek diberikan kepada pemilik hak merek. Untuk menentukan siapa yang berhak atas suatu merek, tergantung sistem yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem tersebut biasanya dikenal dengan nama sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Mengenai sistem perlindungan hukum pada hak merek di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sama dengan sistem yang dianut oleh Inggris menurut ketentuan yang terdapat pada *Trade Marks Act 1994, Chapter 26, Arrangment Of Section* yaitu sistem konstitutif.

Syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin memiliki hak atas merek adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Secara prinsip, penerapan ketentuan mengenai doktrin persamaan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sama dengan ketentuan *Trade Marks Act 1994, Chapter 26, Arrangment Of Section*.

## Daftar Pustaka

### Buku

Ahmadi Miru. *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Bandung: Raja Grafindo Persada

Insan Budi Maulana. 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Penerbit : PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Much. Burrachmad. 2011. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru  
OK. Saidin. 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Rajawali Pers

Sudargo Gautama. 1977. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni

\_\_\_\_\_.1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

\_\_\_\_\_.1997. *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia (Dalam Rangka WTO, TRIPs)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media

Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

*Trade Marks Act 1994, Chapter 26, Arrangement Of Section*

### Internet

<http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/10/31/mengapa-hak-kekayaan-intelektual-hki-perlu-dilindungi-309440.html>

<http://oasis-pecintailmu.blogspot.com/2009/12/penegakan-hukum-dibidang-merek-dan.html>