

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

##### 1. Definisi Hak Atas Kekayaan Intelektual

Istilah Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan padangan dari istilah *intellectual property*. Istilah *intellectual property* merupakan satu rangkaian kata *intellectual* dan *property*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapat perlindungan hukum di mana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemiliknya.<sup>2</sup>

Kata *intellectual* berkaitan dengan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial. Dengan demikian *intellectual property* sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arufuddin, Djohari Santoso, 1999, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, Gama Media, Yogyakarta, hlm 98

<sup>3</sup> *Ibid.*

Di samping itu, karya-karya intelektualitas dari seseorang atau manusia ini tidak sekedar memiliki arti sebagai hasil akhir, tetapi juga sekaligus merupakan kebutuhan yang bersifat lahiriah dan batiniah, baik bagi pencipta atau penemunya maupun orang lain yang memerlukan karya-karya intelektualitas tersebut. Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapatkan mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Demikian pula karya-karya intelektualitas itu juga dapat dimanfaatkan bangsa dan negara Indonesia, sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

## 2. Ruang Lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual dapat dikategorikan dalam kelompok sebagai berikut :

### a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain dapat

---

<sup>4</sup> Rachmad Usman, 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Itelektual Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, Bandung, hlm. 3

terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambaran pertunjukan seorang pelaku (*performer*), misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.<sup>5</sup> Dan juga menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, disebutkan Hak Cipta yaitu hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurasi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

b. Paten

Paten adalah suatu hak khusus berdasarkan undang-undang yang diberikan kepada si pendapat/si pencipta atau menurut hukum pihak yang berhak memberolehnya, atas permintaan yang diajukan kepada pihak pengusa, bagi pendapatan baru, perbaikan atas pendapatan yang sudah ada, cara bekerja baru, atau

---

<sup>5</sup> Prof. Tim Lindsey et al., 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 6

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

menciptakan suatu perbaikan baru untuk selama jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>

Dan juga menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Paten merupakan Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensitersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.<sup>8</sup>

Paten diberikan untuk melindungi investasi di bidang teknologi, paten diberikan untuk jangka waktu tertentu yang terbatas, dan tujuannya untuk mencegah pihak lain, termasuk para investor independen dari teknologi yang sama, menggunakan investasi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya investor atau pemegang paten mendapatkan manfaat ekonomi yang layak atas investasinya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.64

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

<sup>9</sup> Prof. Tim Lindsey et al, *Op. Cit.* Hlm. 7

### c. Merek

Merek (Trademark) sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin)<sup>10</sup> dari suatu perusahaan dengan barang dan / atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberi kan jaminan akan kualitas (a guarantee of quality)<sup>11</sup> barang dan / atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan (konkurensi)<sup>12</sup> yang tidak jujur dari perusahaan lain yang beriktikad buruk yang bermaksud membonceng reputasinya.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan, yang disebut 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

---

<sup>10</sup> AIPO, “*Brochur Trademark Application*”, *Op. Cit.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>13</sup> Dan juga menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa<sup>14</sup>

Merek Dagang sendiri Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, berarti Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.<sup>15</sup>

#### d. Perlindungan Varietas Tanaman

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pelindungan Varietas Tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh kantor Perlindungan varietas tanaman, terhadap

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat (2) *Ibid.*

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 2 *Ibid.*

varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.<sup>16</sup>

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penemuan permohonan hak PVT (Perlindungan Varietas Tanaman), badan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari setahun, atau lebih diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.<sup>17</sup>

Banyak juga perundang-undangan yang khusus untuk melindungi varietas tanaman yang baru dikembangkan. Varietas ini biasanya berisi beberapa keunggulan material dibandingkan dengan varietas yang telah dikenal sebelumnya. Sebagai contoh seseorang atau perusahaan dapat menghasilkan varietas baru padi yang tumbuh lebih cepat (dibandingkan dengan padi biasa), lebih bergizi dan tahan terhadap hama.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang  
Pelindungan Varietas Tanaman

<sup>17</sup> Rachmad Usman, *Op. Cit* hlm 513

<sup>18</sup> Prof. Tim Lindsey et al, *Op. Cit.* Hlm. 10

e. Rahasia Dagang

Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.<sup>19</sup> Kemudian dalam Pasal 2 UURD dinyatakan, lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis.<sup>20</sup>

f. Desain Industri

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan, yang disebut dengan desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua

---

<sup>19</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

<sup>20</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.<sup>21</sup>

g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Meningkatnya kepentingan dan ketergantungan kepada komputer di dunia moderen telah menyebabkan para pembuat undang-undang menyediakan perlindungan yang khusus terhadap desain tata letak sirkuit terpadu, yang digunakan pada komputer dan berbagai produk elektronik lainnya seperti radio dan televisi.<sup>22</sup>

3. Prinsip Hak Atas Kekayaan Intelektual

HaKI dalam buku karangan S.Hartono<sup>23</sup> memiliki empat prinsip yaitu:

a. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*)

Pencipta sebuah karya atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan-imbalan misalnya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

<sup>22</sup> Prof. Tim Lindsey et al, *Op. Cit.* Hlm. 10

<sup>23</sup> Hartono, Sunaryati, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Cetakan Pertama, Binacipta, Bandung. Hlm. 124

pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang disebut hak. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya. Peristiwa yang menjadi alasan melekatnya HaKI adalah penciptaan yang didasarkan atas kemampuan intelektualnya. Perlindungan yang dimaksud tidak terbatas di dalam negeri pemilik HaKI tersebut, tetapi juga dapat meliputi perlindungan di luar batas negaranya. Hal itu karena hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan commission atau tidak melakukan (omission) sesuatu perbuatan.

b. Prinsip ekonomi (*The Economic Argument*)

HaKI ini merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya adalah bahwa kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat. HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Kepemilikan seseorang

terhadap HaKI akan menghasilkan keuntungan, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty dan technical fee.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Karya manusia pada hakekatnya bertujuan untuk memungkinkannya hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Pertumbuhan, perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negarapun akan semakin meningkat. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, dan cipta manusia yang dibakukan dalam sistem HaKI adalah suatu usaha yang tidak dapat dilepaskan sebagai perwujudan suasana yang diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Prinsip sosial ini menjelaskan bahwa Hak Kekayaan Atas

Intelektual diproduksi atau diciptakan oleh manusia itu harus dapat membawa bermanfaat yang sebesar-besarnya dan bermanfaat untuk masyarakat luas.

#### 4. HaKI dalam Perspektif Nilai Ekonomi

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan suatu *Human Capital* (Modal Insani) dimana hal tersebut mempunyai nilai-nilai Produktif sumber daya manusia atau biasa disebut Hak Kekayaan Intelektual. Human Capital atau Modal insani mempunyai pengaruh terhadap Kesejahteraan masyarakat, dikarenakan dapat memberikan sumbangsih perkembangan perekonomian masyarakat.<sup>24</sup>

Dengan adanya Hak Kekayaan intelektual inilah yang menjadikan ekonomi menjadi tumbuh dalam suatu negara, ditambah dengan adanya perlindungan dan penghargaan bagi hasil dari intelektual dapat menghasilkan iklim yang stabil bagi masyarakat dalam mengembangkan kreatifitasnya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Sri Mulyani, 2012, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum UNSOED, Vol. 12 No.3, hlm.3

<sup>25</sup> Maryati Bachtiar, 2007, *Pelaksanaan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Merk) Dalam WTO-TRIPS Dikaitkan Dengan Pengaturan dan Pratiknya di Indonesia*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 6 No. 2, hlm. 1

## B. Tinjauan Umum Merek Dagang

### 1. Definisi Merek (Dagang)

Merek (Trademark) merupakan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimana berfungsi untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (an indication of origin)<sup>26</sup> . Merek dalam hal ini menjadi jaminan akan kualitas terhadap suatu barang atau jasa (a guarantee of quality)<sup>27</sup> . Dalam penerapannya merek menjadi penting dikarenakan akan selalu dihubungkan dengan kualitas dan juga reputasi terhadap suatu Barang dan / atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindakan persaingan yang tidak sehat (konkurensi) yang tidak jujur dari perusahaan lain yang beriktikad buruk yang bermaksud membongceng reputasinya.<sup>28</sup> Pelanggaran yang paling sering terjadi pada merek yaitu pembongcengan merek atau biasa disebut *Passing-off*.<sup>29</sup>

Melihat perkembangan zaman perkembangan perdagangan yang ada pada saat ini tanda pengenal berkaitan dengan perdagangan suatu barang atau jasa oleh sebab itu merek dagang menjadi penting.<sup>30</sup>

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan, yang disebut

---

<sup>26</sup> AIPO, “*Brochur Trademark Application*”, *Op. Cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Iffan Kholif Khoironi, *Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll*, *Unnes Law Journal* 2 (2) 2013. Hlm 130.

<sup>29</sup> Casavera, 2009, *15 Kasus Sengketa Merek Di Indonesia-Edisi Pertama*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 63

<sup>30</sup> Harsono Adi Sumarto, 1990, *Hak Milik Intelektual khususnya hak Merek*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 44

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>31</sup> Dan juga menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek itu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa<sup>32</sup>

Merek Dagang sendiri Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, berarti Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.<sup>33</sup>

Merek mempunyai jenis-jenis yaitu: Merek Dagang, Merek Jasa, dan Merek Kolektif. Merek Dagang yaitu Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>32</sup> Pasal 2 ayat (2) *Ibid.*

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 2 *Ibid.*

bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. 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.<sup>34</sup>

## 2. Konsekuensi Pendaftaran Merek Dagang

Konsekuensi Pendaftaran Merek Dagang yaitu Pemohon Mendapatkan “perlindungan hukum” terhadap merek dagang yang diperdagangkan maka barang atau jasa yang diperdagangkan cenderung akan terjadi sengketa Merek dikemudian hari yang akan merugikan usaha yang sedang dijalankan , sebaliknya ketika merek dagang tidak didaftarkan. Pendaftaran merek menganut sistem konstitutif dimana dikenal juga sebagai “First to file Principle” dalam artian merek yang akan didaftarkan telah memenuhi kriteria atau syarat yang sudah ditentukan perundang-undangan . Tujuan perlindungan merek dengan cara pendaftaran untuk melindungi usaha pemilik merek, perlindungan konsumen, dan perlindungan masyarakat<sup>35</sup>, sedangkan manfaat atau keuntungan apabila merek yang didaftarkan dengan merek yang tidak

---

<sup>34</sup> Pasal 1 *Ibid.*

<sup>35</sup> Nur Hayati, 2011, “*Perlindungan hukum pada Merek yang Terdaftar*”, Jurnal Pengembangan Humaniora, Vol. 11 No. 3, hlm. 176.

didaftarkan bilamana terjadi sengketa dikemudian hari pembuktian merek yang sudah memiliki bukti otentik sertifikat merek sedangkan pembuktian oleh merek yang belum didaftarkan akan mengalami kesulitan karena tidak adanya bukti otentik. Jadi dengan demikian first to file menentukan siapakah yang akan mendapatkan merek yang lebih dahul kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>36</sup> Dalam hal pendaftaran merek apabila ada niat buruk pengusaha lain dalam hal melakukan pelanggaran merek pelaku usaha atau perusahaan diberikan perlindungan hukum lewat pendaftaran untuk menghindari penyalahgunaan merek tersebut.<sup>37</sup>

Adapun perlindungan hukum negara dalam penegakan hukum merek yaitu ketika ada pelanggaran merek yang sudah terdaftar , pemilik dari merek tersebut dapat melakukan upaya melalui gugatan pengadilan yang memiliki wewenang (kewenangan Relatif) dalam rangka mewujudkan keadilan dan kepastian hukum penegakan hukum merek .<sup>38</sup> Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum secara mutlak yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang hak atas

---

<sup>36</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 1999, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 129

<sup>37</sup> Andi Fahmi, et al, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Antara Teks dan Konteks*, KPPU Republik Indonesia, Jakarta , hlm. 223

<sup>38</sup> Haryono, 2012, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merk Terdaftar*”, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II, No 1, hlm. 241

merek dalam rangka penjaminan kepastian hukum dalam menjalankan usaha.<sup>39</sup>

### 3. Elemen Tanda dan Teori Daya Pembeda Penerimaan Pendaftaran Merek Dagang

#### a. Elemen Dasar Merek

Elemen merek yang memberikan kemampuan perlindungan sebagai merek yaitu<sup>40</sup> :

1. Tanda
2. Memiliki daya pembeda
3. Penggunaan untuk perdagangan atau jasa.

#### b. Macam tanda-tanda pembeda merek :

##### 1. Tanda pembeda inheren :

- a. tanda khayalan unik menarik,
- b. tanda yang berubah ubah,
- c. tanda yang memmberi sugesti

##### 2. Tanda secondary meaning :

- a. tanda deskriptif,
- b. tanda dengan deskriptif yang salah,
- c. nama pribadi

##### 3. tanda tanpa daya pembeda :

---

<sup>39</sup> Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 38.

<sup>40</sup> Prof. Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trade Law) Dalam Era Globalisasi Dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 60

- a. tanda yang menipu,
- b. tanda dengan geografis yang salah dan menyesatkan.
- c. Alasan alasan tidak diterimanya / ditolaknya pendaftaran merek :

1. Alasan absolut :

- a. Merek bertentangan dengan iktikad baik;
- b. Merek bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- c. Merek tidak memiliki daya pembeda;
- d. Merek telah menjadi milik umum;
- e. Kata generik yang berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran

2. Alasan relatif :

- a. Merek identik atau mirip dengan merek senior;
- b. Merek identik atau mirip dengan merek terkenal;
- c. Merek identik atau mirip dengan indikasi geografis;

- d. Merek yang menyerupainama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain;
- e. Merupakan tiruan dari atau menyerupai Nama Atau Singkatan Nama, Bendera, Lambang Atau Simbol/Emblem Negara Atau Lembaga Organisasi Nasional/Internasional;
- f. Merupakan tiruan atau Menyerupai Tanda , Cap Atau Stempel Resmi Negara, Atau Lembaga Pemerintah;
- g. Merupakan tiruan atau menyerupai Ciptaan Orang Lain Yang Dilindungi Hak Cipta.

### **C. Tinjauan Umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Definisi UMKM dapat dilakukan dengan berbagai kajian dan bergantung kepada negara dan aspek-aspek yang ada. Oleh sebab itu, perlunya dilakukan berbagai tinjauan definisi-definisi agar mendapatkan definisi yang sesuai tentang UKM/ UMKM. UMKM sendiri menganut ukuran kuantitatif masing-masing yang sama dengan kemajuan ekonomi di Indonesia.<sup>41</sup> Ada beberapa definisi yang

---

<sup>41</sup> Hubeis, Musa, 2009, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*, Bogor: Ghalia

menerangkan pengertian dari UMKM/ UKM yang mendasarkan dari setiap kepentingan lembaga yang memberikan definisi tersebut :<sup>42</sup>

- 1) Badan Pusat Statistik (BPS): yang dimaksud dengan UMKM/ UKM merupakan perusahaan atau industri dengan dasar jumlah pekerja yang berada dalam perusahaan atau industri tersebut yang berjumlah dari 5-19 orang.
- 2) Bank Indonesia (BI): UMKM / UKM merupakan perusahaan atau industri yang mempunyai beberapa ciri karakteristik seperti: (a) memiliki modal yang kurang dari Rp. 20 juta; (b) setiap putaran dari usaha UMKM/UKM membutuhkan dana Rp 5 juta; (c) mempunyai aset maksimal Rp 600 juta (di luar tanah dan bangunan) ; dan (d) omset tahunan dari usaha tersebut berkisar  $\leq$  Rp 1 milyar.
- 3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah : UMKM adalah sebuah bentuk usaha ekonomi kerakyatan berskala kecil dan bersifat tradisional, yang dimana kekayaan bersih yang dimiliki yaitu RP 50 juta – Rp. 200 Juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan mempunyai keuntungan/ omset tahunan  $\leq$  Rp 1 miliar; menurut undang-undang UMKM tahun

---

<sup>42</sup> Gunawan Y, Endyka, Y.C, *Perlindungan Usaha Kecil Dan Menengah Di Yogyakarta Menuju Komunitas Ekonomi Asean Berdasarkan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Proceedings Of The 5th International Conference On Law And Society 2016 (Iclas V), Hlm 693

2008 range kekayaan bersih UMKM berkisar Rp 50 juta – Rp 500 juta sedangkan penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta – Rp 2,5 milyar.

4) Keppres No. 16/ 1994: yang dimaksud UMKM / UKM merupakan perusahaan yang mempunyai harta kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta.

5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan:

- a. Perusahaan yang mempunyai asset kekayaan maksimal Rp 600 juta diluar tanah dan bangunan
- b. Perusahaan memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta

Usaha Kecil Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) mempunyai ciri : modal yang bersumber sendiri, berdiri dengan menejemen sendiri, pemasarannya daerah lokal, perusahaannya memiliki aset kecil, mempunyai kariawan yang terbatas. UMKM memiliki asas pelaksanaan yaitu Kebersamaan, kemandirian, ekonomi demokratis, keseimbangan kemajuan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, dan juga kesatuan ekonomi nasional. Ekonomi rakyat juga sering disebut sektor informal, karenan mempunyai latar belakang dan juga volume produksi yang kecil serta tidak dilengkapi ijin usaha yang dilakukan secara formal. <sup>43</sup> Pertumbuhan Dan

---

<sup>43</sup> Mubyarto, 2002, Siklus Tujuh Tahunan Ekonomi Indonesia (1931-1966-2001-2036), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 16 No. 3, hlm 13

Pengembangan bidang sektor UMKM penting dalam skala regional dan harus diperhitungkan, dalam rangka peningkatan integritas ekonomi ASEAN.<sup>44</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Pendaftaran Merek Dagang**

##### 1. Prosedur Pendaftaran Merek Dagang

Pendaftaran Merek Dagang di Yogyakarta memiliki Mekanisme sebagai Berikut :

---

<sup>44</sup> Masnur Tiurmaida, 2014, Aspek Hukum Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menghadapi Liberalisasi Ekonomi Regional Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3. No. 2. 2014, hlm 166



**1. Pengecekan Penelusuran Merek,** dilaksanakan untuk melihat apakah merek yang akan didaftarkan sudah ada atau sudah dimiliki oleh orang lain. Apabila merek yang akan didaftarkan belum dimiliki org lain maka akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya;

**2. Pengajuan Permohonan,** dilaksanakan oleh pemohon /kuasa melalui elektronik (e-filing) pengaksesan e-filing hanya terbatas kepada Kantor wilayah Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham), Universitas, dan Konsultan HKI. Dalam pengajuan Permohonan syarat yang harus dilengkapi yaitu :

1) Formulir Pendaftaran Merek, Dibuat rangkap dua dan ditanda tangani oleh Pemohon/ Kuasa. Yang dimana Permohonan telah memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis seperti :

- a. Tanggal, Bulan, dan tahun Permohonan;
- b. Nama lengkap, Kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. Nama Lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;

- d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f. Kelas Barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 2) Melampirkan Label Merek (Etiket Merek) sebanyak 3 (tiga) lembar dengan ukuran minimum 2 x 2 cm dan maksimum 9 x 9 cm, dalam hal merek berupa bentuk 3 dimensi maka label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut, sedangkan apabila merek berupa suara maka merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara ;
  - 3) Melampirkan Surat Pernyataan Kepemilikan Merek yang dimohonkan oleh pendaftar.
  - 4) Melampirkan bukti pembayaran biaya Pendaftaran Permohonan.
  - 5) Melampirkan Surat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.

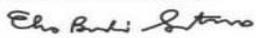
Berikut merupakan contoh Formulir Permohonan Merek<sup>45</sup>

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA APPLICATION FORM OF TRADEMARK REGISTRATION OF INDONESIA		
<b>Data Permohonan (Application)</b>		<b>Application Date</b>
Nomor e-Filing Number of e-Filing	: WFT2017009885	Tanggal Permohonan Date of Submission
Nomor Permohonan Number of Application	: Menunggu_Nomor_Permohonan	Jenis Permohonan Type of Application
		: Merek Dagang Non UMKM
<b>Menunggu Pembayaran</b>		
<b>Rincian Merek (Description of Mark)</b>		
Nama Merek Name of Mark	: ASHA	Etiket Gambar Image of Mark
Arti Meaning	: ASHA merupakan suatu penamaan	
Warna Colors	: Hijau	
Diclaimer Disclaimer	: -	
<b>Pemohon (Applicant)</b>		
<b>Nama (Name)</b>	<b>Alamat (Address)</b>	<b>Surel/Telp. (Email/Phone)</b>
<b>Kuasa/Konsultan KI (Representative/IP Consultant)</b>		
<b>Nama (Name)</b>	<b>Alamat (Address)</b>	<b>Surel/Telp. (Email/Phone)</b>
Eko Budi Santoso, S.F.	PT. Paten Online Indonesia, Epicentrum Walk Building Lt. 7 Unit B-717, Kawasan Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia	poi@patenonline.com 021-22539990
<b>Kelas Barang/Jasa (Class of Goods / Services)</b>		
<b>Kode (Class)</b>	<b>Jenis Barang/Jasa (Description of Goods/Services)</b>	<b>Nice Classification</b>
32	Air minum; air mineral; minuman,	<b>Kelas 32</b>
<b>Data Prioritas (Priority Data)</b>		
<b>Negara (Country)</b>	<b>Nomor (Number)</b>	<b>Tanggal (Date)</b>
<b>Lampiran (Attachments)</b>		
Fotokopi KTP Gambar Surat Kuasa Surat Pernyataan Kepemilikan		
Jakarta, 2017-07-17 Pemohon / Kuasa Applicant / Representative		
Form TMe-001		

<sup>45</sup> <https://www.patenonline.com/tahap-pendaftaran-merek/> diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 20.56 WIB.

Setelah melakukan pembayaran pemohon akan mendapatkan Nomor Pendaftaran yang berfungsi sebagai sertifikat sementara. Berikut merupakan contoh dari Lembar Permohonan yang sudah memiliki Nomor Permohonan.<sup>46</sup>

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA**  
APPLICATION FORM OF TRADEMARK REGISTRATION OF INDONESIA

Data Permohonan (Application)		e-Filing	Application Date
Nomor e-Filing Number of e-Filing	WFT2017009885		2017-07-17
Nomor Permohonan Number of Application	DID2017032513	<b>Nomor Permohonan</b>	
Tanggal Permohonan Date of Submission		Jenis Permohonan Type of Application	
		: Merek Dagang Non UMKM	
Rincian Merek (Description of Mark)		Etiket Gambar Image of Mark	
Nama Merek Name of Mark	: ASHA		
Arti Meaning	: ASHA merupakan suatu penamaan		
Warna Colors	: Hijau		
Disclaimer Disclaimer	: -		
Pemohon (Applicant)			
Nama (Name)		Alamat (Address)	
		Surel/Telp. (Email/Phone)	
Kuasa/Konsultan KI (Representative/IP Consultant)			
Nama (Name)		Alamat (Address)	
		Surel/Telp. (Email/Phone)	
Eko Budi Santoso, S.F.		PT. Paten Online Indonesia, Epicentrum Walk Building Lt. 7 Unit B-717, Kawasan Taman Rasuna, Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, Indonesia poi@patenonline.com 021-22539990	
Kelas Barang/Jasa (Class of Goods / Services)			
Kode (Class)	Jenis Barang/Jasa (Description of Goods/Services)		Nice Classification
32	Air minum; air mineral; minuman;		Kelas 32
Data Prioritas (Priority Data)			
Negara (Country)		Nomor (Number)	
		Tanggal (Date)	
Lampiran (Attachments)			
Fotokopi KTP			
Gambar			
Surat Kuasa			
Surat Pernyataan Kepemilikan			
Jakarta, 2017-07-17			
Pemohon / Kuasa Applicant / Representative			
			
Tanda tangan / Signature			
Nama lengkap / Full Name : Eko Budi Santoso, S.F.			
		Signature Not Verified Digitally signed by e-Filing DJKI Date: 2017.07.17 19:55:04 IC KEMENTERIAN RI SARAN INTELLEKTUAL	
		Form TMe-001	

<sup>46</sup> Ibid.

Perbedaan signifikan antara Permohonan yang belum memiliki Nomor Permohonan yaitu adanya cap tanda “*Verifikasi*” yang diberikan oleh Direktorat Hak Kekayaan intelektual . Ditahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam proses Pendaftaran Merek dikarenakan asas “*Firs To File*” ada pada tahapan ini dimana Nomor Permohonan ini dapat menimbulkan Akibat Hukum yaitu Timbulnya Hak atas Pendaftaran, jadi siapa yang pertama kali mendaftarkan dia yang mendapatkan hak, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Di Indonesia hak terhadap suatu merek didapatkan setelah melalui pendaftaran. Hal tersebut di dalam hukum diasumsikan bahwa “Pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan iktikad baik (*good faith*) adalah pihak yang mempunyai hak atas merek, sepanjang bisa dibuktikan sebaliknya”.<sup>47</sup>

Berdasarkan sistem Konstitutif (*First To File*) yang berlaku pada sistem merek pada saat ini sistem ini menyatakan bagi Pemohon yang ingin memperoleh Perlindungan Hukum Pemohon harus melakukan “Pendaftaran Merek” dikarenakan Hak Merek itu timbul karena adanya Pendaftaran, Jadi

---

<sup>47</sup> Prof. Rahmi Jened, Op.Cit, hlm. 144

Pendaftaran tersebut merupakan titik awal dimana Perlindungan Hukum untuk sebuah merek .<sup>48</sup>

Di dalam Sistem Konstitutif juga terdapat Doktrin “Prior In Filling” yang mempunyai arti yang mempunyai hak atas suatu merek adalah pihak yang mendaftarkan mereknya, hal tersebut sama seperti asas “Presumption Of Ownership”. Jadi Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> R. Mujiyanto, 2017, *Konsep Kepemilikan Hak Atas Merek di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem “Deklaratif” ke dalam Sistem “Konstitutif”*, Jurnal Hukum Ius Wuia Iustum UII, Volume 24 Issue 1.

<sup>49</sup> Muhamad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 256.

Ketika Nomer Permohonan telah terbit maka merek akan diberikan status Terverifikasi dalam Website Pemerintah ([www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)) dan juga Global Brand Database milik World Intellectual Property Organization ([www.wipo.int/branddb/en/](http://www.wipo.int/branddb/en/)). Berikut salah satu contoh merek yang sudah terverifikasi di website World Intellectual Property Organization<sup>50</sup>:



**3. Pemeriksaan Formalitas**, dalam pemeriksaan Formalitas Pemohon diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan merek sebagaimana dijelaskan pada tahap Peromonan Pendaftaran. Apabila Pemohon terdapat

<sup>50</sup> <https://www.patenonline.com/tahap-pendaftaran-merek/> diakses pada tanggal 29 Januari 2018 pukul 20.56 WIB.

kekurangan kelengkapan persyaratan Permohonan Pendaftaran maka dalam jangka waktu paling lama 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal Penerimaan, dan kepada Pemohon diberitahukan agar melengkapi persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung dari sejak tanggal surat Pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan.<sup>51</sup>

**4. Pengumuman,** Permohonan yang sudah lolos tahap Pemeriksaan Formalitas akan Diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pengumuman dalam berita resmi merek dilakukan dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal Penerimaan Permohonan. Dan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Pengumuman Berita Resmi Merek dilakukan melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik.<sup>52</sup>

Pengumuman ini mempunyai tujuan yaitu memberikan kesempatan masyarakat kepada orang yang berkepentingan dalam hal adanya permohonan pendaftaran merek dapat mengajukan keberatan, hal ini menyimpulkan peran serta masyarakat dalam pendaftaran merek.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>52</sup> Pasal 14 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

<sup>53</sup> Erlina B. Analisis Penghapusan Merek Terdaftar Oleh Direktorat Merek (Studi pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), Jurnal Pranata Hukum Vol. 8 No. 1.2013. hlm. 38.

Dalam hal tahap Pengumuman Terdapat Keberatan , keberatan yang dimaksud diajukan secara tertulis kepada Menteri dan diajukan dengan alasan yang cukup dan juga disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan Undang-undang adalah merek yang tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Terhitung 14 (empat belas) hari dari tanggal penerimaan keberatan salinan surat berisikan keberatan dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya.<sup>54</sup>

Keberatan dan atau sanggahan dimaksud dalam tahap Pengumuman digunakan sebagai bahan Pertimbangan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang dalam pemeriksaan kembali Permohonan , jangka waktu sanggahan yaitu paling lama 2(dua) bulan dimana terhitung dari berakhirnya waktu Pengumuman.<sup>55</sup>

**5. Pemeriksaan Substantif**, setelah masa Pengumuman dengan atau tanpa adanya tanggapan dan/atau sanggahan. Hal tersebut akan diperiksa lebih dalam di tahap Pemeriksaan Substantif, jadi dengan demikian Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap

---

<sup>54</sup> Pasal 16 *Ibid.*

<sup>55</sup> Erlina B. *Op.Cit.* Hlm 41.

permohonan pendaftaran merek dimana segala keberatan dan/atau sanggahan menjadi pertimbangan. Pemeriksaan substantif ini berlangsung dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari dari jangka waktu dengan atau tanpa adanya keberatan dan/atau sanggahan berakhir.

Dalam hal pemeriksaan substantif terdapat Tanggapan dan/atau Sanggahan hal-hal yang akan diperiksa yaitu<sup>56</sup> :

- a. Merek Pemohon memiliki kesamaan atau tidak pada Pokoknya terhadap merek lainnya yang sudah terdaftar;
- b. Merek Pemohon memiliki persamaan yang menyesatkan.

Dan juga dalam Pemeriksaan Substantif ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sebuah merek, merek akan ditolak apabila<sup>57</sup> :

1. Permohonan mempunyai persamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan :
  - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain;

---

<sup>56</sup> Dharmawati Novi. *Analisis Pelanggaran Merek Dagang Dalam Kasus Persamaan Kemasan Produk Oleh PT.Sinde Budi Sentosa(Cap Badak) Terhadap Wen Ken Drug Co (PTE) LTD. (Cap Kaki Tiga)*. Jurnal Private Law Vol. II No. 5. 2014. Hlm.17.

<sup>57</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- b. Merek terkenal milik pihak lain pada barang dan /atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain pada barang dan /atau yang tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d. Indikasi geografis terdaftar;

2. Permohonan ditolak jika merek tersebut :

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- 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.

3. Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.

**6. Upaya Hukum,** Apabila Pemeriksaan Substantif telah selesai dilakukan maka akan menciptakan 2 Keputusan yaitu :

**1. Didaftarkan;**

**2. Ditolak;**

Permohonan Didaftarkan dan ditolak apabila tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 20 dan/atau pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 20 : *Merek tidak dapat didaftar jika:*

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau*

*merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*

- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;*
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau*
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.*

*Pasal 21 :*

*(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau*
- d. Indikasi Geografis terdaftar.*

(2) *Permohonan ditolak jika Merek tersebut:*

*a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*

*b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau*

*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.*

(3) *Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.*

(4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan Permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada*

*ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.*

Apabila Permohonan ditolak maka Pemohon memiliki 2 hak yaitu :

- 1. Mengajukan Tanggapan; dan**
- 2. Tidak Mengajukan Tanggapan.**

Apabila mengajukan tanggapan , tanggapan tersebut mempunyai jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari dari Keputusan Penolakan dikeluarkan.

Setelah dilakukannya tanggapan atas Penolakan Permohonan maka akan kembali dibuat keputusan yaitu :

- 1. Pengajuan Tanggapan diterima dan Merek Didaftarkan; dan**
- 2. Pengajuan Tanggapan Kembali di Tolak.**

Apabila dalam Pengajuan Tanggapan keputusan ditolak, maka Pemohon kembali mempunyai 2 hak yaitu :

- 1. Mengajukan Banding; dan**
- 2. Tidak mengajukan Banding.**

Apabila mengajukan Banding, Banding tersebut mempunyai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari Keputusan Penolakan atas Tanggapan dikeluarkan.

Setelah dilakukan Banding atas Penolakan Permohonan maka akan kembali dibuat keputusan yaitu :

- 1. Pengajuan Banding Diterima dan Merek Didaftarkan; dan**
- 2. Pengajuan Banding Ditolak.**

Apabila dalam Pengajuan Banding Keputusan kembali keputusan Ditolak, maka Pemohon memiliki Upaya Terakhir yaitu :

- 1. Mengajukan Upaya Hukum Pengadilan; dan**
- 2. Tidak mengajukan Upaya Hukum.**

Apabila mengajukan Upaya Hukum Pengadilan, Upaya Hukum Pengadilan tersebut mempunyai jangka waktu 3(tiga) bulan terhitung dari Keputusan Penolakan atas Banding dikeluarkan.

Setelah dilakukannya Upaya Terakhir yaitu mengajukan Upaya Hukum Pengadilan, maka akan dibuat Keputusan Terakhir (*Final and Binding*) yaitu :

- 1. Permohonan Upaya Hukum Diterima Pengadilan dan Merek Diterima sekaligus dijadikan Sertifikat; dan**

**2. Permohonan Upaya Hukum Ditolak Pengadilan, sekaligus maka Permohonan Merek akan ditolak Secara Tetap.**

**7. Didaftarkan, Apabila dari Upaya Hukum dari :**

- 1. Pengajuan Tanggapan; dan**
- 2. Pengajuan Banding;**

Dinyatakan “Diterima” maka Permohonan Akan Didaftarkan.

Sedangkan Upaya Hukum :

- 1. Pengadilan.**

Dinyatakan “Diterima” maka Permohonan akan secara langsung pada Proses Sertifikasi (Pensertifikatan).

**8. Sertifikat , setiap Permohonan yang “Diterima” pada :**

- 1. Permohonan awal (tanpa upaya hukum);**
- 2. Pengajuan Tanggapan;**
- 3. Pengajuan Banding.**

Maka untuk mendapatkan Sertifikat harus terlebih dahulu mengajukan Permohonan Cetak Sertifikat.

## 2. Klasifikasi Kelas Pendaftaran Merek

Dalam pendaftaran merek terdapat Kelas-Kelas sesuai Perjanjian Nice (*Nice Agreement*) Tentang Klasifikasi Internasional Barang dan jasa Pendaftaran Merek Edisi ke 10 tahun 2015 Terdiri dari 45 Kelas yaitu Kelas Barang (Kelas 1-34) dan Kelas Jasa (35-45) <sup>58</sup> :

1. KELAS 1 : Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, hortikultura ; dan kehutanan; Resin buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses; pupuk; komposisi pemadam kebakaran; sediaan-sediaan mengeraskan dan mematri; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat penyamakan; bahan perekat yang digunakan dalam industri.
2. KELAS 2: Cat, pernis, lak; bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu; bahan warna; bahan penyering; resin alam yang belum diolah; logam dalam bentuk foil atau bubuk untuk keperluan melukis, dekorasi, mencetak dan untuk para artis.
3. KELAS 3: Sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci; sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetika, minyak rambut; bahan-bahan pemelihara gigi.

---

<sup>58</sup> <http://skm.dgip.go.id/> *Sistem Klasifikasi Merek* (website Resmi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia) diakses pada Tanggal 25 Februari 2018 pukul 22.00 Wib.

4. KELAS 4: Minyak dan lemak untuk industri; bahan pelumur; zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar (termasuk minyak-minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin, sumbu.
5. KELAS 5: Sediaan farmasi dan untuk dokter hewan; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; zat dan makanan diet untuk keperluan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan suplemen untuk manusia dan hewan; plester, bahan pembalut; bahan untuk menambal gigi dan untuk membuat gigi buatan; bahan pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak; bahan pembasmi jamur; bahan pembasmi rumput liar.
6. KELAS 6: Logam kasar serta campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan yang dapat dipindahkan terbuat dari logam; bahan dari logam untuk rel kereta api; kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam kasar; barang-barang besi, barang-barang kecil dari besi; pipa logam; peti besi; barang-barang dari logam kasar tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; pelican (mineral).
7. KELAS 7: Mesin dan mesin perkakas; motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat) ; kopling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual; alat pengeras; Vending mesin otomatis.

8. KELAS 8: Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual); pisau; pedang; pisau cukur; Sidearms
9. KELAS 9: Pesawat dan perkakas: Ilmiah, laut, survei, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan dan pendidikan; Pesawat dan perkakas: untuk mengerjakan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; perkakas: untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; kompak disk, DVD dan media perekaman digital; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; kas register, mesin hitung, data peralatan pengolahan, komputer; perangkat lunak komputer; Perakas pemadam kebakaran.
10. KELAS 10: Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, kaki palsu, mata palsu dan gigi palsu; barang-barang ortopedi; bahan bahan benang bedah.
11. KELAS 11: Peralatan untuk: penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, suplai air dan kesehatan.
12. KELAS 12: Kendaraan; alat untuk bergerak di darat, udara atau air.
13. KELAS 13: Senjata api; amunisi dan proyektil; bahan peledak; kembang api.

14. KELAS 14: Logam mulia dan campurannya, dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau disepuh dengan bahan-bahan itu yang tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan, batu berharga; jam dan alat pengukur waktu.
15. KELAS 15: Alat-alat music.
16. KELAS 16: Kertas, karton, dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini yang tidak termasuk dalam kelas lain; barang cetakan; alat menjilid buku; potret; alat tulis menulis, bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; alat untuk kesenian; kuas untuk melukis; mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali furniture); alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastic untuk kemasan (yang tidak termasuk dalam kelas lain); huruf-huruf cetak; blok blok cetak.
17. KELAS 17: Karet, geta perca, geta (gum), asbes, mika, dan barang dari bahan-bahan itu yang tidak termasuk dalam kelas lain; plastik dalam bentuk diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; bahan-bahan yang dipakai untuk pengemasan, merapatkan dan untuk menyekat; tabung/pipa lentur bukan dari logam.
18. KELAS 18: Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini yang tidak termasuk dalam kelas lain; kulit binatang, kulit mentah; Koper dan tas untuk bepergian; payung hujan, payung matahari; tongkat; cambuk, pakaian kuda dan pelana.

19. KELAS 19: Bahan bangunan (bukan logam); pipa kaku bukan logam untuk bangunan; aspal, pek dan bitumen; bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam; monument bukan dari logam.
20. KELAS 20: detil kelas merek furnitur, cermin, bingkai foto; benda-benda (tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, gelagah/alang-alang, tebu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, selloid dan dari bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik.
21. KELAS 21: detil kelas merek Perkas rumah tangga atau dapur dan wadah; sisir dan spon; sikat (kecuali kuas cat); bahan-bahan pembuatan sikat; perkakas dan alat untuk membersihkan; steelwool; kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung); barang pecah belah, porselin dan barang-barang tembikar yang tidak termasuk dalam kelas lain.
22. KELAS 22: Tampar, tali, jala, tenda, tirai, kain terpal, layar, kantong, karung (tidak termasuk dalam kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi (kecuali dari karet atau plastic); bahan baku tekstil berserat.
23. KELAS 23: Benang untuk tekstil.
24. KELAS 24 : Tekstil dan barang-barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain; seprai; taplak meja.
25. KELAS 25: Pakaian, alas kaki, tutup kepala

26. KELAS 26: Renda dan bordir, pita dan tali sepatu; kancing, kancing tekan, kait dan mata kait, peniti dan jarum; Bunga buatan.
27. KELAS 27 : karpet, permadani, tikar, anyaman, lonoleum dan bahan-bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai; hiasan dinding (non-tekstil)
28. KELAS 28: Permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olah raga yang tidak termasuk dalam kelas lain; hiasan untuk pohon natal.
29. KELAS 29: detil kelas merek Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; ekstrak daging; buah-buahan serta sayur-sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; jeli, selai, saus buah-buahan; telur; susu dan produk susu; minyak dan lemak yang dapat dimakan.
30. KELAS 30: Kopi, teh, kakao, kopi buatan; beras; tapioka, sagu; tepung dan sediaan terbuat dari gandum; roti, kueh dan kembang gula; es konsumsi; gula, madu, sirup; ragi, bubuk untuk membuat roti (baking powder); garam; mustard; cuka, saos (bumbu); rempah-rempah; es.
31. KELAS 31: biji-bijian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; hewan hidup; buah-buahan dan sayur-sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga hidup; makanan untuk hewan; biji-bijian berkecambah untuk membuat bir (malt).

32. KELAS 32: Bir; air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol; minuman dan jus buah buahan; sirop, dan sediaan lain untuk membuat minuman.
33. KELAS 33: Minuman beralkohol (kecuali bir)
34. KELAS 34: Tembakau; barang-barang keperluan perokok; geretan.
35. KELAS 35: detil kelas merek Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor
36. KELAS 36: Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estate
37. KELAS 37: detil kelas merek Konstruksi bangunan; perbaikan; jasa instalasi.
38. KELAS 38: Telekomunikasi.
39. KELAS 39: Transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang; pengaturan perjalanan.
40. KELAS 40: Penangan material (Treatment of materials).
41. KELAS 41: Pendidikan; penyediaan pelatihan; hiburan; kegiatan olah raga dan kesenian.
42. KELAS 42: Pelayanan dan riset ilmu pengetahuan dan teknologi beserta desain yang berhubungan; analisa industri dan pelayanan penelitian; desain dan pengembangan perangkat keras dan lunak komputer.
43. KELAS 43: Pelayanan untuk menyediakan makanan dan minuman;

akomodasi sementara.

44. KELAS 44: Pelayanan medis; pelayanan kesehatan hewan; pelayanan kesehatan dan kecantikan untuk orang dan hewan; pelayanan pertanian, hortikultura dan kehutanan.

45. KELAS 45: Pelayanan hukum; pelayanan keamanan untuk perlindungan individu dan bangunan; pelayanan social dan pribadi yang dilakukan orang lain untuk keperluan individu. Proses

Berdasarkan Data diatas bahwa UMKM di Yogyakarta dalam mendaftarkan merek dagangnya hanya dapat memilih satu kelas dari satu permohonan pendaftaran merek dagang