

Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek

Febri Noor Hediati

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia,
febrinoorhediati@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

The writing of this law examines the supervision of the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights in the process of receiving trademark registration which is still weak. So that until now there are still identical or counterfeit brands that have passed trademark registration in Indonesia. This paper uses a normative juridical research method that is descriptive-analytical. The result of this research is that there are still gaps that can be exploited by individuals in the process of trademark registration, especially in the process of announcing the official brand news. This paper concludes the need for tighter supervision by utilizing information technology, therefore creating a smartphone application is useful for the trademark registration process and as a medium of communication. The application can also provide notifications when brands validity period ends.

Keywords: Trademark Registration, Supervision, Information Technology, Smartphone Applications

Copyright © 2020 JSH. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk ciptaan Allah S.W.T yang lain, dimana manusia mempunyai kelebihan lain seperti akal pikiran, naluri serta kemampuan untuk berfikir untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif dan inovatif. Ide tersebut merupakan proses intelektual yang masih berupa pikiran yang abstrak. Ide merupakan syarat utama terbentuknya penemuan-penemuan atau ciptaan yang baru dari hak kekayaan intelektual. Hak

kekayaan intelektual selalu terkait erat dengan hak eksklusif. Hak tersebut berdasarkan atas kemampuan intelektual dan kecerdasan intelektual yang mempunyai nilai ekonomi. Kecerdasan intelektual suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan kreativitas individu-individu didalamnya untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi, serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi harus dilindungi¹. Karya intelektual tersebut dihasilkan dengan sejumlah pengorbanan yang dilakukan oleh penciptanya sehingga bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya intelektual tersebut bagi dunia usaha dan dikatakan sebagai aset perusahaan.²

Karya intelektual sebagai aset perusahaan pada rezim hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) sangat menjunjung tinggi keberadaan ide, namun ide yang telah mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum. Untuk itu maka ide tersebut harus di wujudkan dan di ekspresikan secara konkret sehingga menghasilkan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual tersebut dibagi menjadi dua yaitu karya hak cipta (*copy right*) dan karya hak milik industri (*industrial property right*).³ Hak milik industri meliputi hak merek (*trade merk*), hak desain industri (*industri design*), hak paten (*patent*), hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*), hak rahasia dagang (*trade secret*), hak PVT (*variety of plant protection*). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, merek merupakan 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

¹ O.K Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hal 56

² Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung : Nuansa Aulia, 2010, hal 3

³ Irawan Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung : Cv Mandar Maju, 2012, hal 47

membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dalam hal ini tidak merubah pengertian merek jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, namun ada sedikit perubahannya pada dimensi suara, hologram yang berbentuk 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi. Dari Undang-Undang Merek yang barunya nantinya dapat lebih luas perlindungan hukumnya untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitasnya dalam menuangkan ide pada merek, baik dari segi grafis penulisan gambar, logo, angka, kata dan suara yang dapat dituangkan pada dimensi suara, hologram dan bisa berupa 2 (dua) dimensi dan 3 (tiga) dimensi. Dari paparan mengenai merek diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan mengenai merek sangat sederhana dan mudah dipahami, namun secara realita mempunyai problematika yang cukup rumit. Hal ini dikarenakan setiap produk dengan merek tertentu memiliki tanda yang dijadikan pembeda antara merek yang satu dengan yang lain, akan tetapi masih banyak yang belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM . Akibatnya ada oknum yang menyalahgunakan serta memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan barang dan jasa seperti pemalsuan dan peniruan merek dagang atau jasa. Adapun tujuan utama merek untuk memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk memakai produk yang telah diproduksi. Semakin terkenal merek tersebut semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap produk tersebut.

Merek merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang perlu mendapatkan perhatian khusus seperti lemahnya penegakan hukum yang sering dihadapi di negara Indonesia. Ditandai dengan tidak konsistensinya penerapan hukum dan masih adanya diskriminasi pelaksanaan hukumnya. Selain itu juga adanya faktor masalah sosial kemasyarakatan yang menyangkut sikap masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual yang nantinya terkait pada budaya hukum Indonesia. Lemahnya penegakan hukum pada merek tidak sejalan dengan fungsi merek yang dapat dijadikan sandaran perekonomian di era global berorientasi pada pasar dan harus mendapatkan perhatian khusus

dari Pemerintah. Dikarenakan masih banyak terjadi persaingan antar produsen pedagang untuk berlomba-lomba menawarkan berbagai jenis merek kepada konsumen, seperti contohnya ekuitas. Ekuitas merupakan salah satu tahapan sebuah merek atas produk menjadi merek yang dikenal oleh masyarakat. Terkenal nya suatu merek menjadi suatu *"well known famous mark"*, dapat memicu tindakan-tindakan pelanggaran merek baik berskala nasional maupun internasional. Sehingga perlunya ada tindakan tegas dari pemerintah melalui perpanjangan tangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM untuk menindak tegas para peniru merek dan memberantas upaya pendaftaran merek dengan persamaan dengan pokoknya. Merek dinilai mempunyai persamaan pada pokoknya apabila unsur pembentuk merek tidak identik dengan merek pihak lain namun ada tambahan atau modifikasi yang membuatnya tampak sedikit berbeda. Sehingga dapat membingungkan masyarakat dan berasumsi ada kaitan antara merek yang satu dengan yang lain dan menganggap keduanya bersumber dari produksi yang sama. Sebagai contoh produk dibawah ini



Gambar 1. Contoh Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya⁴

Merek sendiri merupakan aset terbesar dari suatu perusahaan atau seorang pengusaha. Merek merupakan nilai jual dari produk itu sendiri. Butuh proses yang sangat panjang dan kerja keras dalam mempromosikan merek mereka untuk mendapatkan tempat di hati para konsumen. Dana promosi yang dikeluarkan cukup besar dalam proses promosi dan mempertahankan kepercayaan konsumen. Dengan harapan jika merek sudah dikenal dan

⁴ <https://jabar.tribunnews.com/2017/12/25/10-merek-imitasi-asal-tiongkok-yang-bikin-ngakak-sambil-geleng-geleng-kepala-jiplak-banget?page=all>, di akses tanggal 23 Agustus 2020

dipercaya oleh konsumen, penjualannya produk juga lebih menjanjikan sehingga keuntungan yang di dapatkan juga lebih meningkat. Namun dari sisi lain dengan meningkatnya popularitas suatu merek ada saja oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil keuntungan dari merek tersebut. Tindakan oknum tersebut biasanya dengan membuat produk dengan merek yang hampir mirip baik secara nama, lambang bahkan ada juga yang sama secara keseluruhan. Tujuan utama dari tindakan ini untuk membingungkan masyarakat dalam memilih produk yang ingin di beli karena tampilan produk relatif sama akan tetapi dengan harga yang lebih murah sehingga konsumen lebih memilih produk tiruan yang mereka produksi. Tindakan ini sangat merugikan pihak yang ditirukan mereknya dan dapat diproses secara hukum. Lebih parahnya ada oknum yang mencoba mendaftarkan merek yang mereka tiru ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM untuk memperoleh perlindungan hukum dari negara. Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Pasal 21 tentang permohonan merek yang ditolak secara jelas disebutkan ada beberapa kategori pendaftaran merek yang ditolak proses pendaftarannya. Akan tetapi dalam proses pelaksanaannya masih mempunyai celah permasalahan merek yang tumpang tindih yang timbul akibat masih lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM pada proses penerimaan pendaftaran merek. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dalam proses pendaftaran merek yang telah diberlakukan sistem *online*. Perlu diperhatikan juga merek-merek yang masa berlakunya sudah berakhir perlindungan hukumnya untuk diperpanjang kembali agar memperoleh perlindungan kembali.

Artikel ini di tulis untuk mengkaji permasalahan yang dapat timbul akibat masih lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dalam proses pendaftaran merek, dan mencari solusi atau masukan untuk meminimalisir potensi sengketa merek dikemudian hari.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

Data yang dipakai adalah data sekunder, dimana data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada artikel ini melalui studi kepustakaan. Data hukum primer bahannya berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Data sekunder terdiri atas doktrin-doktrin pendapat para ahli yang tertuang pada buku-buku hukum, hasil penelitian hukum yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dan bahan sekunder yaitu diperoleh dengan cara studi dokumen dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah. Kemudian bahan tersier yang dapat diambil melalui pencarian data dari internet, pendapat-pendapat yang dimat di majalah-majalah dan surat kabar.

Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis karena penelitian ini akan mengungkapkan mengenai fakta-fakta dan menganalisis gejala-gejala hukum yang ada pada saat ini.⁶

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Tahapan Merek Untuk Memperoleh Perlindungan Secara Hukum

1. Proses Penerimaan Pendaftaran Merek

Perlindungan hukum kekayaan intelektual didasarkan pada 4 (empat) prinsip HKI pada umumnya, yaitu:⁷

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal 13-14).

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hal 10

⁷ Djumhana dan R Djubaedah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hal 14

1) Prinsip keadilan

Berkaitan dengan penghargaan terhadap pencipta suatu karya intelektual. Penghargaan dapat berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya.

2) Prinsip ekonomi

Menekankan HKI merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya dimana ia akan memperoleh keuntungan dari kepemilikannya tersebut seperti lisensi, royalti.

3) Prinsip kebudayaan

Karya intelektual manusia dapat menimbulkan suatu gerak hidup, membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan karya intelektual baru. Dengan demikian maka pertumbuhan dan perkembangan HKI sangat besar bagi taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

4) Prinsip sosial

Berkaitan dengan tujuan pemberian hak atas suatu karya intelektual yang tidak hanya memenuhi kepentingan perseorangan atau badan hukum saja, melainkan juga dapat memberikan kemashalahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Jika dikaitkan dengan keempat prinsip perlindungan HKI diatas dengan pendaftaran merek adalah lebih menekankan pada prinsip keadilan dan prinsip sosial. Kedua prinsip tersebut harus berkesinambungan pada pendaftaran merek. Pendaftaran sebuah merek untuk pertama kali menurut UU No. 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan dilakukan menggunakan sistem deklaratif yaitu sistem dimana yang akan mendapatkan perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Dalam arti lain bukan

pendaftaran yang dijadikan dasar utama suatu hak atas merek, sebaliknya pemakai pertama yang mempunyai hak atas merek tersebut. Seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu berhak untuk menggunakan merek tersebut selamanya. Menurut Sudargo Gautama pendaftaran sebuah merek yang menggunakan sistem deklaratif bukan merupakan suatu keharusan dimana pemilik merek yang pertama tetap dapat memperoleh perlindungan hukum meskipun tidak didaftarkan.

8

Dalam perjalanan waktu sistem ini sangat rumit karena masing-masing pihak mengklaim sebagai pemakai merek yang pertama kali dengan bukti-bukti tertentu sehingga menimbulkan kerancuan dalam proses pengambilan keputusan. Sejak diterbitnya UU Nomor 19 Tahun 1992 Tentang merek hingga undang-undang yang terbaru UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis pendaftaran merek didasarkan atas sistem konstitutif. Pendaftaran sebuah merek yang berdasar sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek, tanpa adanya pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Merek yang akan didaftarkan harus memiliki daya pembeda dari merek-merek lainnya yang diharapkan dapat menjadi keunikan yang mencerminkan orisinalitas produk tersebut.⁹ Sesuai UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Pasal 35 perlindungan merek oleh negara dengan jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Pada sistem ini

⁸ Sudargo gautama dan Rizawanto, *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIP)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal 33

⁹ Karlina perdana dan Pujiyono, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn*, di akses tanggal 19 Juli 2020

perlindungan hukumnya didasarkan pada pendaftar pertama yang mempunyai itikad baik. Agar pendaftaran merek dapat berjalan teratur maka diperlukan pemeriksaan substantif dengan jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Pemeriksaan substantif ini berfungsi untuk menentukan bisa tidaknya merek yang dimohonkan didaftarkan dalam Daftar Umum Merek.

Prosedur pengajuan permohonan merek menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 yaitu :

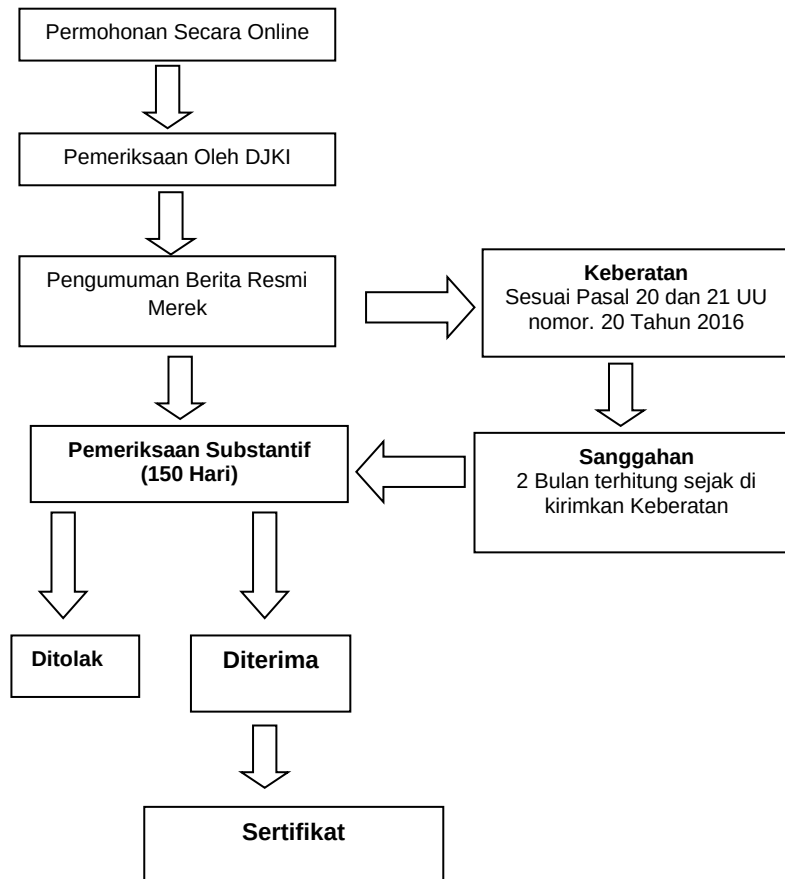
- a. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri.
- b. Permohonan paling sedikit memuat
 - 1) Tanggal, bulan dan tahun permohonan
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
 - 3) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
 - 4) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
 - 5) Label merek
 - 6) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
 - 7) Kelas barang dan atau jasa serta uraian jenis barang atau jasa

Syarat permohonan pendaftaran merek dilengkapi dengan :

- a. Bukti pembayaran biaya permohonan

- b. Label merek sebanyak 3 lembar dengan ukuran paling kecil 2x2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm
- c. Surat pernyataan kepemilikan merek
- d. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa
- e. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dalam bahasa Indonesia
- f. Jika merek 3 dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek yang berupa visual dan diskripsi klaim
- g. Suara, label merek berupa notasi dan rekaman suara
- h. Apabila suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek maka yang dilampirkan adalah tapilan visual dari berbagai sisi

Sejak adanya terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM segala proses pendaftaran hanya dilakukan dengan sistem online di website <https://merek.dgip.go.id/>. Kemudian mendownload sertifikatnya di website <https://e-sertifikat.dgip.go.id/>. Dimana sedikit perbedaan permohonan secara online untuk biaya pendaftaran merek dilakukan di awal ketika proses pendaftaran jika dibandingkan secara manual dapat dilakukan setelah sertifikat merek keluar. Dengan pendaftaran merek secara online banyak kemudahan yang di dapatkan oleh seseorang dan lembaga yang ingin mendaftarkan merek mereka. Untuk lebih mudah memahami proses pendaftaran secara online dapat melihat gambar di bawah ini :

Gambar 2. Prosedur Pendaftaran Merek Secara Online¹⁰

3.2. Ditolaknya Permohonan Merek, Penghapusan dan Pembatalan Merek

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 pendaftaran merek tidak dapat didaftar antara lain bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum, sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa sejenis, memuat keterangan yang

¹⁰ <https://dgiip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek>, di akses tanggal 18 Juli 2020

tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat dari barang atau jasa yang diproduksi, tidak memiliki daya pembeda dan merupakan nama umum atau lambang milik umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 21 permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

- 1) Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berhak
- 2) 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.
- 3) 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

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 72 (7) tentang penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan apabila:

- 1) Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan nya dengan indikasi geografis
- 2) Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum
- 3) Memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun menurun

Penghapusan merek dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari komisi banding merek. Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan

merek dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik.

Iktikad tidak baik sendiri merupakan tindakan kecurangan dengan sengaja meniru merek dengan produk sejenis tanpa sepengetahuan merek yang ditiru untuk mengambil keuntungan dari merek yang ditirunya yang telah dikenal lebih dahulu oleh masyarakat dan mencoba mendaftarkan merek tersebut.

3.3. Lemahnya Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dalam proses Pendaftaran merek

a. Sistem Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dalam proses pendaftaran merek

Kemajuan teknologi seperti teknologi digital, informasi dan bioteknologi utamanya dan perubahan perubahan kondisi ekonomi, sosial dan budaya memerlukan penyesuaian berkesinambungan sistem perlindungan kekayaan intelektual¹¹. Terbukti bahwa internet yang berada didunia maya yaitu jaringan yang berbasis komputer, telah mampu memenuhi tuntutan masyarakat global sebagai fenomena yang telah menghantar sebagai alat komunikasi yang lebih cepat, efektif dan murah serta dapat memenuhi kebutuhan dalam perolehan informasi yang paling aktual.¹²

Pada dasarnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM telah melakukan terobosan dalam proses pendaftaran merek dengan memberlakukan sistem online dalam proses pendaftaran merek. Dengan sistem ini diharapkan gairah masyarakat untuk mendaftarkan merek lebih meningkat karena segala proses dilakukan tanpa harus datang ke kantor Direktorat

¹¹ Purba Afrillyanna, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai sarana pertumbuhan ekonomi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012, hal 2

¹² Susilowati Etty, *Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Pada realitas Dunia Maya*, Kapita Selekta Hukum Undip, 2007, hal 73

Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM. Proses pendaftaran, pembayaran, proses pengumuman merek, keberatan dan sanggahan dilakukan secara online. Tidak kalah pentingnya proses pemberian sertifikat pendaftaran merek dapat langsung di *download* melalui *website*. Harapan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM untuk merubah stigma pemikiran masyarakat bahwa proses pendaftaran masyarakat sangat ribet, lama dan berbelit-belit. Secara keseluruhan sistem pendaftaran online sangat efektif namun diharapkan adanya inovasi baru mengenai mekanisme pendaftaran merek ini proses pendaftaran merek berjalan lebih cepat dan efektif dari sebelumnya. Dengan adanya pendaftaran merek secara online maka diharapkan tidak muncul permasalahan tumpang tindih. Pendaftaran merek yang sekarang ini, pelaksanaan di lapangannya masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan. Kurangnya sosialisasi dalam proses publikasi saat merek tersebut masuk pada berita resmi merek sampai pada sanggahan. Faktor ini yang memicu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya lolos dan layak untuk dapat perlindungan hukum.

Dalam sistem yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM telah diberlakukan secara *online*. Perlu di perhatikan serta diperbaiki adalah sistem sosialisasi dalam pengumuman berita resmi merek, karena masih banyak masyarakat awam maupun pemilik merek tertentu masih belum mengetahui dan memantau proses pendaftaran merek. Merek yang sedang proses pendaftaran serta merek yang telah didaftarkan dan mendapat perlindungan hukum. Semakin ketat dan tertibnya proses pengumuman berita resmi merek maka semakin berkualitas juga berjalannya proses

keberatan dan pemberian sanggahan. Dalam persoalan ini Proses keberatan merupakan informasi utama dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM untuk mengetahui apakah merek tersebut telah didaftarkan atau memiliki persamaan baik pada pokoknya maupun keseluruhan dengan merek yang telah didaftarkan sebelumnya.

Persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 21 ayat (1) tentang merek dan indikasi geografis dengan merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu dan indikasi geografis terdaftar. Persamaan pada pokoknya dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan yang lain. Sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang ada pada merek tersebut.

Dalam kasus merek ayam geprek milik Benu Sujono dan merek ayam geprek milik Ruben Onsu yang baru-baru ini menghangatkan berita di media-media tanah air menunjukkan lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dalam proses pendaftaran merek. Bagaimana merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat memperoleh perlindungan secara hukum. Sangat perlu ditingkatkan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dalam proses pendaftaran merek. Apabila tidak dilakukan perbaikan sistem pengawasan

dalam proses pendaftaran merek maka di khawatirkan akan timbul kasus-kasus serupa dikemudian hari.



Gambar 3. Merek Geprek Bensu milik Ruben Onsu¹³



Gambar 4. Merek I'am Geprek Bensu Milik Benny Sujono¹⁴

b. Optimalisasi Sistem Pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dalam proses pendaftaran merek

Sebuah merek akan diakui keberadaannya apabila dilihat sudah melakukan pendaftaran yang menganut *stelsel* konstitutif, jadi merek yang terdaftar yang mempunyai kekuatan hukum. Maka perlindungan hak atas merek diterapkan prinsip *first to file* sejak diundang-undangkan nya UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Perlunya adanya informasi yang dapat di akses melalui *website* Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM mengenai merek-merek yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan hukum maupun melalui aplikasi *smartphone*. Selain itu perlu dibuat

¹³ <https://style.tribunnews.com/2020/06/11/tak-hanya-gugatannya-ditolak-ma-ternyata-logo-geprek-bensu-mirip-dengan-i-am-geprek-bensu>, di akses tanggal 18 Juli 2020

¹⁴ *ibid*

Sebuah peraturan pemerintah secara tertulis mengenai prosedur pendaftaran merek secara online. Dengan menggabungkan teknologi informasi yang telah ada saat ini.

Pada kasus ayam geprek bensu sedeeep benerr di Indonesia yang telah diputuskan Mahkamah Agung, dimana kasus tersebut lebih difokuskan pada sistem pendaftaran yang kurang terbuka sehingga menimbulkan praktek pendaftaran yang tumpang tindih. Dilihat dari sisi normatif pada Undang-Undang mengenai HKI memang sudah dapat memberikan perlindungan hukum, namun masih banyak sekali kasus pelanggaran pada HKI khususnya dibidang pendaftaran. Hal ini dikarenakan faktor lemahnya pengawasan saat pelaksanaan pendaftaran, sehingga walaupun birokrasi sudah diterapkan dengan baik namun saat di realita lapangannya tidak sejalan dengan birokrasi yang telah di tetapkan. Perlu mendapat perhatian yang serius dan harus segera ditanggulangi. Agar potensi pelanggaran yang terjadi pada proses pendaftaran merek pelan-pelan dapat di minimalisir. Pelanggaran pendaftaran merek menjadi sebuah fenomena yang sangat kompleks, sehingga diperlukan pendekatan secara komprehensif. Seperti pendekatan secara aturan maupun pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi untuk mempermudah akses informasi yang terus berkembang pada era globalisasi.

Secara garis besar terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dalam proses pendaftaran merek secara online sangat mempermudah akses bagi masyarakat untuk mendaftarkan merek yang mereka punya. Akan tetapi masalah baru akan timbul semakin besar seperti antusias masyarakat yang berbondong-bondong untuk mendaftarkan mereknya. Tantangan baru bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM untuk menyusun *database* yang *valid* dari merek-merek yang telah terdaftar dan mendapat perlindungan

hukum. *Database* dari merek-merek yang telah terdaftar merupakan modal utama untuk membuat sistem proteksi dan pengawasan terhadap proses pendaftaran merek secara *online*. Contoh apabila ada merek tertentu yang akan didaftarkan secara *online* dengan produk dan kelas tertentu apabila proses pendaftaran sudah masuk di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM tentunya secara sistem akan membandingkan dengan merek-merek yang telah didaftarkan atau telah mendapatkan perlindungan secara hukum dengan jenis produk dan kelas yang sama. Proses selanjutnya adalah proses pengumuman berita resmi merek dimana Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM mengumumkan merek-merek yang sedang berlangsung proses pendaftarannya. Akan tetapi masyarakat umum masih banyak yang belum mengetahui dimana di umumkan berita resmi merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM. Sehingga terhambatnya proses keberatan oleh merek yang telah terdaftar sebelumnya dan proses pemberian sanggahan. Dengan kata lain peluang untuk pendaftaran merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun persamaan secara keseluruhan akan semakin besar.

Dengan adanya sistem pendaftaran secara *online* yang di dukung oleh *database* yang *kompleks* dan *valid* dari merek-merek yang telah mendapatkan perlindungan hukum sebelumnya. Maka dapat di terapkan proteksi dengan menyaring dan membandingkan merek-merek yang telah masuk pendaftaran *online* dengan *database* dari merek-merek yang telah mendapatkan sebelumnya dengan produk dan kelas yang sama Apabila ada potensi indikasi persamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan maka pengawasan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM. Dengan menghentikan proses pendaftaran mereknya sementara. Dalam proses pengumuman berita resmi merek,

selain mengumumkan secara resmi di *website* atau surat kabar tertentu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM wajib memberikan *alert* atau notifikasi kepada pemilik merek yang telah mendapatkan perlindungan sebelumnya baik melalui email ataupun SMS (*Short Message Service*). Agar proses keberatan dan sanggahan lebih efektif dan berkualitas serta tepat sasaran. Hal ini dikarenakan proses keberatan merupakan informasi utama bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM untuk memproses ataupun membatalkan proses pendaftaran merek yang telah berlangsung. Apabila sudah diterapkannya sistem proteksi ini, merek yang dalam proses pendaftaran terindikasi persamaan pada pokoknya dipastikan tidak akan lolos proses pendaftarannya sebelum mengubah, memperbaiki dan memberi penjelasan dari keberatan yang ada sebelumnya. Atau bahkan adanya negosiasi mengenai lisensi apabila memang dibutuhkan.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis Pasal 35 menyatakan bahwa :

- a) Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.
- b) Jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama
- c) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya
- d) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek

terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan

Dalam hal ini dapat dilakukan proteksi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dengan memberikan notifikasi kepada pemilik merek yang perlindungan akan berakhir 6 bulan sebelum masa berlakunya baik melalui *email* dan *sms (short message service)*. Kemudian dapat di hubungi melalui saluran telepon ketika merek yang masa perlingkungannya telah berakhir akan tetapi belum melakukan permohonan perpanjangan merek karena batas waktu perpanjangan menurut Undang-Undang maksimal 6 bulan setelah masa berlaku perlindungan merek tersebut berakhir. Proteksi ini untuk memberikan rasa aman kepada pemilik merek yang telah terdaftar karena sebelum masa berlakunya perlindungan merek mereka berakhir sudah ada sistem yang mengingatkan mereka untuk memperpanjangnya kembali apabila diperlukan. Manfaat dari proteksi ini untuk menghindari konflik dikemudian hari apabila ada kasus merek yang masa berlakunya telah berakhir akan tetapi belum diperpanjang akan tetapi fakta di lapangan merek tersebut masih aktif dipakai. Dari sisi lain ada yang mendaftarkan merek yang memiliki persamaan dengan merek tersebut baik pada pokoknya maupun secara keseluruhannya dan mendapat perlindungan secara hukum. Selain itu dalam proses perpanjangan juga dikenakan biaya sehingga mengurangi hilangnya potensi pendapatan negara.

Di era globalisasi saat ini, segala informasi dapat dengan mudah di akses melalui *smartphone*. Melihat fakta tersebut maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dihimbau dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan membuat aplikasi *smartphone* yang nantinya sebagai media yang dimanfaatkan untuk mendaftarkan merek selain website yang telah di tetapkan untuk proses pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual Kemenkum HAM. Dimana aplikasi ini mempunyai fungsi sebagai media untuk untuk mempermudah segala proses yang ada di *website* dari proses pendaftaran, proteksi dan pengawasannya tetapi dengan tampilan yang lebih menarik dan kekinian. Aplikasi tersebut selain sebagai media untuk segala proses pendaftaran baik dari proses pendaftaran merek, pengumuman berita resmi merek, proses keberatan dan sanggahan dan proses penerbitan sertifikat merek serta notifikasi. Dapat dimanfaatkan juga sebagai media komunikasi antara konsumen. Dalam hal ini masyarakat yang mempunyai merek yang telah terdaftar dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM sehingga dapat di evaluasi langsung dan pemberian masukan yang positif untuk perkembangan kinerja Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Di era globalisasi saat ini perkembangan sistem teknologi informasi di Indonesia sangat pesat dan telah dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dengan memberlakukan sistem pendaftaran merek secara online namun pelaksanaan di lapangan masih banyak celah yang dapat menyebabkan merek-merek yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya maupun secara keseluruhan sama-sama mendapatkan perlindungan hukum dari negara sehingga sangat berpotensi menimbulkan konflik dikemudian hari
- b. Perlu diterbitkan Undang-Undang melalui peraturan pemerintah mengenai proses pendaftaran merek online secara rinci. Selain itu sistem pendaftaran merek online yang telah di terapkan oleh

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM perlu ditingkatkan sistem proteksi dan sistem pengawasan yang lebih ketat dengan memanfaatkan teknologi informatika dalam proses pendaftaran merek. Mencegah tumpang tindih pendaftaran merek. Perlunya proteksi terhadap merek-merek yang masa berlakunya telah habis dengan memberikan *reminder* supaya memperpanjang kembali merek tersebut apabila masih dibutuhkan. Selain menghindari konflik di kemudian hari juga untuk menghindari berkurangnya potensi pendapatan negara dari biaya perpanjangan merek tersebut. Selain itu, perlunya peningkatan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM untuk membuat suatu aplikasi *smartphone* yang bisa dipergunakan untuk segala proses pendaftaran merek dan sebagai media komunikasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dan masyarakat.

4.2 Saran

Sistem pendaftaran merek secara online yang diterapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM sebenarnya sudah sangat efektif dan efisien namun perlu ditingkatkan sistem pengawasan dalam prosesnya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perlu juga dikembangkan inovasi dengan membuat suatu aplikasi *smartphone* yang bisa dipergunakan untuk segala proses pendaftaran merek dan sebagai media komunikasi antara Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM dan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- O.K, Saidin, (2004), *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
- Suyud, Margono, (2010), *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung : Nuansa Aulia
- Frederick W. Mostert (1997), *Famous and well-known Marks*, United Kingdom : Buutterwoths,
- Djumhana dan R Djubaedah, (2006) *Hak Milik Intelektual, Sejarah, teori dan Prakteknya di Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sudargo gautama dan Rizawanto, (1997), *Pembaharuan Hukum Merek di Indonesia (Dalam rangka WTO, TRIP)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Purba Afrillyanna, (2012), *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai sarana pertumbuhan ekonomi Indonesia*, Bandung : Alumni
- Irawan, Candra, (2012), *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung : Cv Mandar Maju
- Irawan Candra, (2012), *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, Bandung : Cv Mandar Maju
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Peneltian Hukum*, Jakarta : UI Press

Jurnal

- Susilowati Etty, (2007), *Eksistensi Hak Kekayaan Intelektual Pada realitas Dunia Maya*, Kapita Selekta Hukum
- Karlina perdana dan Pujiyono, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek Studi atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn*

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
2016 Tentang Pendaftaran Merek

Website

<https://jabar.tribunnews.com/2017/12/25/10-merek-imitasi-asal-tiongkok-yang-bikin-ngakak-sambil-geleng-geleng-kepala-jiplak-banget?page=all>
<https://dgip.go.id/prosedur-diagram-alir-permohonan-merek>
<https://style.tribunnews.com/2020/06/11/tak-hanya-gugatannya-ditolak-ma-ternyata-logo-geprek-bensu-mirip-dengan-i-am-geprek-bensu>