

**PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

JEFRI ADILLAH

No. Mahasiswa : 16410521

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

**PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI Indonesia**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

JEFRI ADILLAH

No. Mahasiswa : 16410521

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

**PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh:

JEFRI ADILLAH

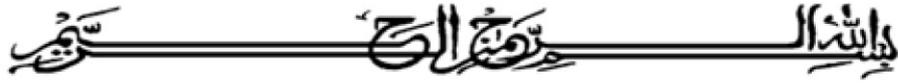
No. Mahasiswa : 16410521

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020



HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN

**PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal: 9 September 2020

Yogyakarta, 24 September 2020

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a horizontal line that ends in a small hook.

(Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum)

NIK. 014100109



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI Indonesia**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 9 September 2020 dan dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 9 September 2020

Tim Penguji

- 1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Dr, S.H., M.Hum.
- 2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
- 3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., MH

NIK : 904100102

**SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS KARYA ILMIAH BERUPA
TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Jefri Adillah

No. Mahasiswa : 16410521

Adalah benar – benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul :

**PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA
PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar – benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma – norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan – kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak – hak saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda – tanda plagiansi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 September 2020

Yang membuat pernyataan

(Jefri Adillah)

NIM 16410521

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Jefri Adillah
2. Tempat Lahir : Pariaman
3. Tanggal Lahir : 04 April 1998
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Asrama Polisi Pauh Pariaman, Sumatra Barat, Kota
Pariaman
7. Alamat Asal : Asrama Polisi Pauh Pariaman, Sumatra Barat, Kota
Pariaman
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Sirjon Hardi
Pekerjaan : Polisi
 - b. Ibu
Nama lengkap : Herawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 16 Kp. Jawa I
 - b. SMP : SMP Negeri 4 Kota Pariaman
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Kota Pariaman
10. Hobby : Badminton
11. Organisasi : Student Associat

Yogyakarta, 24 September 2020

Yang Bersangkutan,

(Jefri Adillah)

NIM. 16410521

HALAMAN MOTTO



*“Barang siapa yang bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut
untuk kebaikan dirinya sendiri”*

(Qs. Al-Ankabut : 6)

*“Hai orang – orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang – orang yang sabar”*

(Qs. Al-Baqarah : 153)

*“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk
memotong), maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong)”*

(HR. Muslim)

*“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada
ilmu pengetahuan”*

(Ali bin Abi Thalib)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini ku persembahkan kepada

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Mama dan Papa ku Tercinta,

Adeku Tersayang,

Keluargaku,

Sahabat-sahabatku,

Serta diri sendiri yang terus berjuang tanpa putus asa menyelesaikan studi ini,

Terimakasih.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucap *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul **PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA**. Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, Dr.,S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Syarif Nurhidayat S.H. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).

5. Bapak Dr. Budi Agus Riswadi., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi, serta memberikan pengarahan-pengarahan selama penyusunan penulisan hukum hingga selesai.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Sirjon Hardi dan Ibu Herawati tersayang yang selama ini banyak sekali memberikan *support* baik materiil maupun non-materiil berupa dorongan, nasihat, mendoakan dan sebagainya kepada penulis, selama menempuh studi hingga mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan studi Strata 1 ini.
7. Adik kadung yang sangat penulis cintai dan sayangi, Syahrul Ramadhan, terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan, kasih sayang, hiburan yang diberikan.
8. Teman seperjuangan saya selama berada dikampus yang jikalau dapat saya sebutkan ada Alif M. Gultom, Anan Dinant, Umar Akbar Rahmadhani, Thedy Henrawan Nasution, M. Zentito, Ibnu Dwi cahyo, Salma Almira, Adel Kusuma Wardani, Welda Yanti Saputri, Rahma Laila Ali yang telah membantu saya dalam segala hal dimulai dalam hal akademik perkuliahan maupun yang dapat menjerumuskan saya kedalam dunia kelam. Namun kalian juga selalu disana disaat saya ingin kembali ke dunia yang sepatutnya. Terima kasih atas pembelajaran berharga selama kurang lebih 4 tahunnya

9. Terakhir tapi bukan yang akhir, Sherin Nisa Wirawan, banyak jasmu yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semangat yang telah kuterima, nasihat yang akan aku terapkan serta kesabaran dan pengertianmu. Aku bersyukur dapat bertemu denganmu, aku selalu mendoakan kamu dapat menggapai cita-citamu ke depannya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat berhasil guna bagi semua.

Semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 24 September 2020

Penulis

(Jefri Adillah)

NIM. 16410521

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengajuan	ii
Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iv
Pengesahan	v
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis	vi
Lembar Curriculum Vitae	viii
Motto	ix
Persembahan	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiv
Abstrak	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	15
D. Orisinalitas Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	16
1. Pengaturan Merek di Indonesia	16
2. Prosedur Permohonan Merek	21
3. Komisi Banding Merek	30
4. Penyelesaian Sengketa Merek	33
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Penulisan	39

BAB II	40
KAJIAN NORMATIF PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK	40
A. Tinjauan Umum Tentang Merek	40
1. Pengaturan Merek dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual	40
2. Pengaturan Merek, Hak Atas Merek, dan Pemilik Merek	44
3. Jenis dan Bentuk Merek	45
B. Pengaturan Merek di Indonesia	47
C. Prosedur Permohonan Merek	53
D. Komisi Banding Merek	58
E. Sengketa Permohonan Pendaftaran Merek dalam Perspektif Hukum Islam	61
BAB III	65
PERAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA	65
A. Peran Komisi Banding Merek Terhadap Sengketa Permohonan Pendaftaran Merek	65
B. Kendala Hukum dari Peran Komisi Banding Merek terhadap Sengketa Permohonan Pendaftaran Merek di Indonesia	76
BAB IV	82
PENUTUP	82
A. KESIMPULAN	82
B. SARAN	84
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) merupakan salah satu cabang hukum yang melindungi ide dari setiap orang. Salah satu hak yang dilindungi adalah Merek yang merupakan Ide atau buah pikir dari seorang individu. Agar dilindungi, tentunya suatu merek tersebut harus terdaftar dalam daftar merek yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI). Dalam melakukan proses pendaftaran ada salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menerima segala aspirasi jikalau merek yang ingin didaftarkan ditolak oleh Dirjen KI. Badan tersebut dinamakan dengan Komisi Banding Merek, Semenjak dibentuk pada tahun 2005, tentunya sudah ratusan kasus yang diselesaikan melalui Komisi Banding Merek ini. Banyak sekali jenis putusan pada merek-merek yang dimohonkan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang atau malah melanggar dan harus ditolak. Tentu menjadi penting untuk dibahas mengenai bagaimana implementasi dari Peraturan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Komisi Banding Merek. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas peranan Komisi Banding Merek terhadap sengketa permohonan pendaftaran merek di Indonesia. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Sebagai kesimpulan dalam tulisan ini didapatkan mengenai efektifitas dari Komisi Banding Merek yang memiliki peran dalam memeriksa, menerima, dan memutus permohonan bandin. Badan ini merupakan salah satu sarana dalam menerima aspirasi para pendaftar akan tidak-setujuannya dengan penolakan yang dilakukan oleh Dirjen KI. Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Mengenai kendala yang didapat dari hasil wawancara, bahwa Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa Merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Pendaftaran Merek yang ditolak dan beberapa kendala lainnya yang dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini.

Kata-Kata Kunci: Peranan Komisi Banding Merek, Sengketa, Pendaftaran Merek.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”) merupakan salah satu cabang hukum yang melindungi ide dari setiap orang. Hak ini timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.¹ Tujuan utama adanya sistem Hak Kekayaan Intelektual ini agar nantinya dapat menjamin agar suatu ide yang sudah dihasilkan oleh pola pikir otak manusia tadi terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan juga menyediakan sanksi terkait.²

Secara historis, aturan ini sudah ada di Indonesia sejak tahun 1840-an. Pada saat itu, pemerintah Kolonial Belanda mengundang UU Merek (1885), Paten (1910), dan juga UU Hak Cipta (1912).³ Semenjak kemerdekaan Indonesia, Pemerintah mengundang UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan sebagai undang-undang Indonesia pertama

¹ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016, Hlm. 1 [Selanjutnya sebagai Dadan]

² Karlina Perdana & Pujiono, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*, Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017, Hlm. 84 [Selanjutnya sebagai Karlina]

³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*, diakses di [website] <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> (diakses pada tanggal 23 Maret 2020)

di bidang HKI.⁴ Indonesia juga gencar berpartisipasi di dunia Internasional dalam melindungi HKI, salah satunya pada tahun 1979 dengan meratifikasi Konvensi Paris, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's) dan beberapa konvensi Internasional lainnya dalam perlindungan HKI. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi internasional ini, Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan perundangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu bukti bahwa Indonesia memberikan perhatian yang serius dalam melindungi HKI maka Indonesia memiliki instansi yang berwenang mengelola Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.

Seiring berjalannya waktu dan telah dilakukannya banyak perubahan peraturan perundang-undangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, hingga akhirnya Undang-Undang HKI terbaru ada di UU. No. 13 Tahun 2016 tentang Paten ("UU Paten") dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek").

HKI merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas HKI, seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HKI (inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih

⁴ *Ibid.*

lanjut mengembangkannya lagi.⁵ Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau hasil karya lainnya yang sama dapat dihindarkan/dicegah.⁶

Secara garis besar, HKI terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu Hak Cipta (*Copy Rights*) dan Hak Kekayaan Industri (*Industrial Property Rights*).⁷ Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Sedangkan Hak Kekayaan Industri terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu:⁹

1. Paten (*Patent*)
2. Merek (*Trademark*)
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Desain tata letak sirkuit terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)
5. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
6. Varietas tanaman (*Plant Varieties*)

⁵ Krisnani Setowati, Efridani, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor Bogor, 2005, Hlm. 2

⁶ *Ibid.*

⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Hak Kekayaan Intelektual*, diakses di [website] http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual (diakses pada tanggal 23 Maret 2020)

⁸ *Ibid*

⁹ Yusril Yusuf, *Riset dan Kekayaan Intelektual (KI)*, Materi Pembelajaran di Universitas Gadjah Mada diakses di [website] http://web02.opencloud.dssdi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/295/2017/05/Materi3_HKI_YusrilYusuf.pdf (diakses pada tanggal 24 Maret 2020)

Dalam hal ini yang menjadi focus adalah salah satu jenis dari Hak Kekayaan Industri yaitu Merek. Merek adalah suatu ‘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 dan jasa.¹⁰ Lebih lengkap lagi, menurut Undang-Undang Merek, definisi 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.¹¹

Merek pun terbagi ke dalam 3 jenis yaitu merek Dagang, merek Jasa dan Merek Kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan, sedangkan Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan dan yang terakhir Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada keduanya yaitu barang dan juga jasa.¹² Merek ini pun dapat dilindungi dengan cara didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berfungsi untuk:¹³

1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;

¹⁰ Dadan, *Op.cit*, Hlm. 5

¹¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis [Selanjutnya disebut sebagai UU. Merek]

¹² Mujiono & Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta, Hlm. 38, Pasal 1 UU. Merek

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Memahami Merek*, diakses di [website] <https://dgip.go.id/memahami-merek> (diakses pada tanggal 24 Maret 2020)

2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain;
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama.

Berbicara mengenai merek, ini merupakan salah satu hasil dari hasil pikiran kreatif yang harus dilindungi, oleh karena itu memerlukan beberapa tahapan dan juga prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai Undang-Undang maupun peraturan pemerintah. Pendaftaran merek dilakukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (“Dirjen HKI”). Dirjen HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.¹⁴ Secara institusional, Dirjen HKI memiliki tugas dan fungsi utamanya untuk menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu, badan ini dibentuk pada tahun 1998.¹⁵

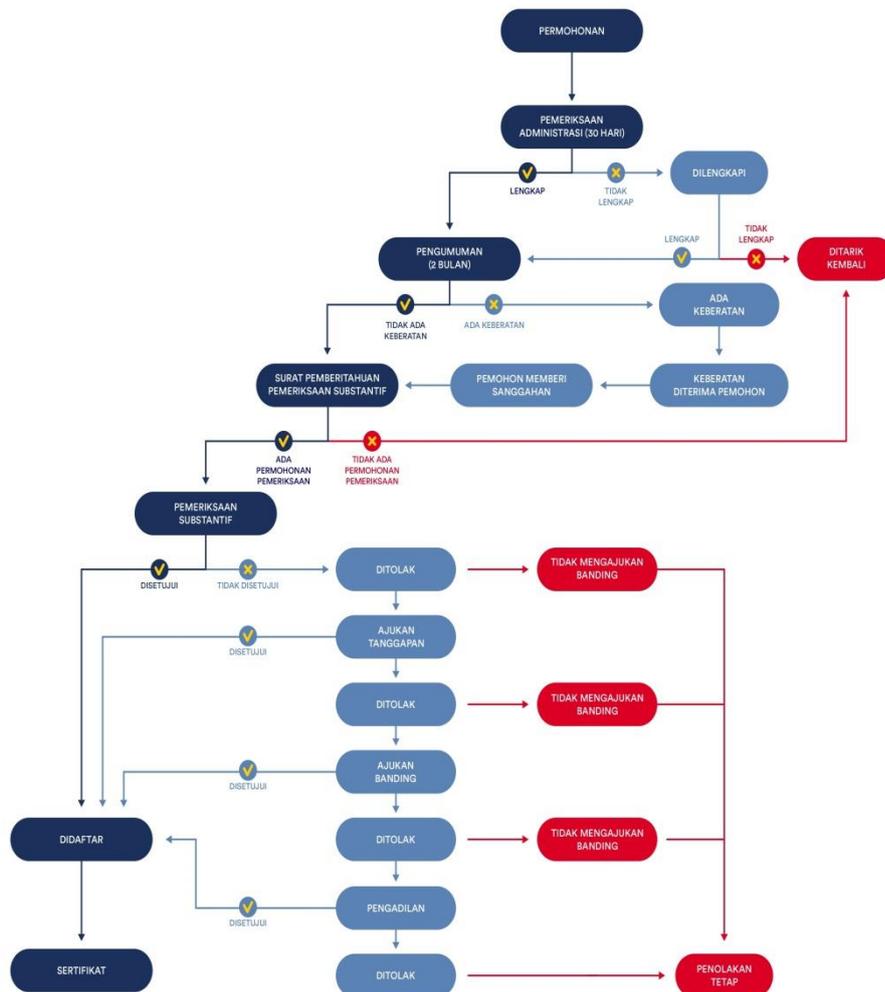
Adapun mekanisme pendaftaran merek diatur dalam Bab ketiga dalam Undang Undang Merek mengenai ‘Permohonan Pendaftaran Merek’.¹⁶ Secara ringkasnya dapat dilihat melalui tabel berikut ini:¹⁷

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, diakses di <https://dgiip.go.id> (diakses pada tanggal 24 Maret 2020)

¹⁵ Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*, Jakarta, 2007, Hlm. 5

¹⁶ Bab IV mengenai Pendaftaran Merek UU. Merek

¹⁷ Karlina, *Op.Cit*, Hlm. 86



Gambar 1 : Permohonan Pendaftaran Merek

Merujuk pada UU Nomor 90 Tahun 2019 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 90/2019), sengketa merek dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase. Proses gugatan sengketa merek merupakan kewenangan absolut dari pengadilan niaga. Saat ini di Indonesia, pengadilan niaga terdapat di lima kota besar yakni Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang.

Pengadilan Niaga Jakarta yang terletak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kedudukan khusus karena ditetapkan sebagai tempat penyelesaian sengketa merek jika salah satu pihaknya berada di luar negeri.

Secara umum, alur proses penyelesaian sengketa merek seperti alur perkara gugatan perdata biasa. Alurnya dimulai dari pendaftaran gugatan oleh pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar. Yang disasar alias tergugat adalah pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Hal pertama yang pasti dilakukan adalah permohonan, lalu adanya pemeriksaan formal guna memeriksa kelengkapan dari pemohon. Lalu adanya pengumuman selama 2 bulan, nantinya menteri akan mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek yang fungsinya untuk memberitahu kepada khalayak umum jikalau ada keberatan atau sanggahan terhadap merek-merek yang sedang diajukan kepada Dirjen Merek. Setelah pengumuman, maka dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Adanya keberatan dan sanggahan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif ini. Merek-merek yang didaftarkan dapat diterima dan juga ditolak sesuai dengan Pasal 21 hingga 23 dalam UU Merek.¹⁸ Pemeriksaan substantif ini diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Apabila pemeriksa

¹⁸ Pasal 21-23 UU. Merek

memutuskan permohonan dapat didaftar, Menteri mendaftarkan merek tersebut, memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya, menerbitkan sertifikat merek, dan mengumumkan pendaftaran merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Namun, jikalau pemeriksa memutuskan permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar atau dapat dikatakan ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Apabila Pemohon atau Kuasanya tidak menyampaikan tanggapan, Menteri menolak Permohonan tersebut, tetapi jika Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut dapat diterima, Menteri menerbitkan sertifikat merek. Pemohon atau Kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, Menteri menolak permohonan tersebut.

Tidak berhenti hingga proses ini, jikalau tanggapan dari pemohon tetap ditolak oleh pemeriksa, langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon adalah melakukan Banding kepada Komisi Banding Merek.¹⁹

¹⁹ Risa Amikasari, *Langkah Hukum Jika Pendaftaran Merek Ditolak*, Hukumonline.com, diakses di [website] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5322b15aac989/langkah-hukum-jika-pendaftaran-merek-ditolak> (diakses pada tanggal 25 Maret 2020)

Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.²⁰ Fungsi dari badan ini adalah untuk Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek.²¹ Oleh karena itu jikalau pemohon masih ingin melakukan langkah hukum jikalau permohonan pendaftaran merek ditolak, banding kepada Komisi Banding Merek adalah langkah yang tepat.

Peraturan Pemerintah mengenai Komisi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek yang baru disahkan oleh Presiden Jokowi dan juga mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Merek.

Dalam peraturan ini diatur bagaimana Komisi Banding Merek dalam menyelesaikan Sengketa Banding yang telah diajukan. Komisi ini nantinya menerima segala permohonan banding dalam bentuk tertulis oleh pemohon. Merujuk pada pasal 22, para pemeriksa banding dapat memanggil pemohon ataupun tenaga ahli untuk didengar pendapatnya jikalau diperlukan, atau bahkan pemeriksa dapat melakukan penelitian lapangan.²² Disisi lain pun,

²⁰ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Komisi Banding Merek*, diakses di [website] https://www.setneg.go.id/view/index/komisi_banding_merek_1 (diakses pada tanggal 25 Maret 2020), Pasal 1 ayat 23 UU. Merek

²¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Komisi Banding Merek*, diakses di [website] <https://dgip.go.id/komisi-banding-merek-2018> (diakses pada tanggal 25 Maret 2020)

²² Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek [Selanjutnya disebut sebagai PP Komisi Banding Merek]

Pemohon Banding dapat mengajukan permintaan untuk menyampaikan pendapatnya di hadapan Majelis melalui ketua Komisi Banding. Setelah segala dokumen permohonan lengkap, maka dilakukan penyusunan jadwal persidangan yang selanjutnya diumumkan agar dapat dihadiri oleh pemohon. Setelah persidangan dilakukan, maka Keputusan Komisi Banding diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan Banding.²³

Nantinya, putusan dari Komisi Banding Merek dapat berupa:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Banding;
2. Mengabulkan sebagian Permohonan Banding; atau
3. Menolak Permohonan Banding.

Dalam hal Komisi Banding menolak Permohonan Banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas keputusan penolakan Permohonan Banding kepada Pengadilan Niaga paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan Permohonan Banding.²⁴

Semenjak dibentuk pada tahun 2005, tentunya sudah ratusan kasus yang diselesaikan melalui Komisi Banding Merek ini. Banyak sekali jenis putusan pada merek-merek yang dimohonkan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang atau malah melanggar dan harus ditolak. Tentu menjadi penting untuk dibahas mengenai bagaimana implementasi dari Peraturan

²³ *Ibid*, Pasal 23 Komisi Banding Merek

²⁴ Pasal 29 PP Komisi Banding Merek

Pemerintah yang dilaksanakan oleh Komisi Banding Merek ini, apakah sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang ada atau justru perlu banyak yang ditingkatkan.

Oleh karena itu, dalam hal yang ingin diketahui bagaimana peran Komisi Banding Merek dalam menyelesaikan sengketa permohonan merek. Berdasarkan permasalahan yang muncul antara lain;

1. Bapak Madhe menjelaskan mengenai bagaimana KBM dalam menyelesaikan suatu sengketa permasalahan. Dia mengatakan memang sebelumnya ada beberapa tidak jelasan yang harus di revisi dalam peraturan perundang-undangan terkait, oleh karena itu dibentuk Peraturan Pemerintah yang paling baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 yang baru disahkan pada tanggal 30 Desember Tahun 2019 lalu. Hingga saat ini memang menurut Pak Madhe yang masih menjadi permasalahan adalah mengenai keterlambatan dari salinan putusan Komisi Banding Merek untuk dapat pemohon terima. Sering sekali, dari pihak Komisi Banding Merek sedikit terlambat untuk membuat salinan putusan Komisi Banding Merek, oleh karena itu melewati batas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah yang seharusnya dalam kurun waktu paling lama 1 bulan tetapi jadi 3 bulan. Inilah yang terkadang pemohon sering sekali menanyakan mengenai bagaimana progres dari permohonan banding yang mereka ajukan, dan mungkin memang dari pihak pemeriksa banding (Hakim Banding) membutuhkan waktu tambahan dalam memeriksa suatu

permohonan Banding. Nah, inilah yang masih belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.²⁵

2. Beberapa putusan dari Komisi Banding Merek yang dikaji apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku atau belum sesuai. Pada saat dilakukannya Pra-penelitian, penulis sudah mendapat 3 putusan yang nantinya perlu dikaji mengenai kesesuaiannya. Nantinya penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut jika dibutuhkan pada Komisi Banding Merek untuk dilakukannya Penelitian lebih lanjut.

Berangkat dari keseluruhan hal dan pentingnya penelitian ini dilakukan maka penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas peranan Komisi Banding Merek terhadap sengketa permohonan pendaftaran merek di Indonesia?
2. Apakah kendala hukum yang timbul dari peran komisi banding merek terhadap sengketa permohonan pendaftaran merek di Indonesia?

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Madhe Yudistira pada senin tanggal 09 Maret 2020 di Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

No.	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Perbedaan
1	Rachmat Syah	2005	“Tinjauan yuridis terhadap komisi banding merek dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual Indonesia”	Fokus Penelitian dalam Skripsi ini adalah bagaimana fungsi dan juga tugas Komisi Banding Merek dalam perspektif Yuridis atau Peraturan Perundang-undangan dan kaitannya dengan Good Governance.	Perbedaan Penulisan Hukum tersebut ialah kemudian mengenai pembahasan yang dibahas yaitu mengenai bagaimana Komisi Banding Merek ditinjau melalui Perundang-undangan yang berlaku dengan sistem Peradilan hukum yang dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan penulisan skripsi yang dimiliki oleh penulis adalah mengenai bagaimana Implementasi dari Komisi Banding Merek dalam realitasnya.
2	Ubaidillah	2012	“Tinjauan Yuridis Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-	Yang menjadi fokus penelitian adalah pertama, Bagaimana perlindungan hukum dari Indikasi Geografis terhadap	Perbedaan dengan skripsi berjudul “Peran Komisi Banding Merek Terhadap Sengketa Permohonan Pendaftaran Merek di Indonesia” yang membahas mengenai bagaimana suatu sengketa dibawa ke dalam Komisi Banding Merek dan bagaimana implementasi

			Undang Merek Di Indonesia”.	produk potensi Indikasi Geografis berdasarkan Undang-undang Merek di Indonesia dan kedua, Apa upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendorong tumbuhnya perlindungan Indikasi Geografis terhadap produk potensi Indikasi Geografis di Indonesia	dari Komisi Banding Merek ini dalam realitasnya
3	Istiqomah Andreany Prananingtyas	2016	“Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis	Fokus pada Komisi Banding Merek dan tidak membandingkannya dengan perjanjian	Perbedaan sangat jelas terlihat dengan skripsi yang penulis tulis, dalam hal ini penulisan ini mempunyai titik fokus pada Komisi Banding

			Yuridis Pasal 16 Ayat 3 Trips Agreement Dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2001)”	internasional pada penulisan di atas.	Merek dan tidak membandingkannya dengan perjanjian internasional pada penulisan di atas.
--	--	--	--	--	--

C. Tujuan Penelitian

Tujuan khusus diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Komisi Banding Merek terhadap sengketa permohonan pendaftaran merek di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kendala hukum yang timbul dari peran komisi banding merek terhadap sengketa permohonan pendaftaran merek di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Agar menghindari adanya plagiasi terhadap karya tulis milik orang lain. Penelitian mengenai Komisi Banding Merek dan hasil penelitian kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, belum ada penelitian mengenai “Komisi Banding Merek Terhadap Sengketa Merek”; hanya ada beberapa penelitian terkait, sebagai berikut:

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengaturan Merek di Indonesia

Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912). Indonesia pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia pada masa colonial Belanda, berlaku *Reglement Industriële Eigendom* yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No.214 (selanjutnya disebut RIE 1912). Peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan colonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut masih terus berlaku hingga pada akhir tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961 (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek 1961).

Undang-Undang Merek 1961 dan RIE 1912 mempunyai banyak persamaan. Perbedaannya terletak pada antara lain jangka waktu merek dan penggolongan barang-barang. Menurut Undang-Undang Merek 1961, masa berlaku merek yaitu sepuluh tahun, sedangkan menurut RIE 1912 masa berlaku merek yaitu dua puluh tahun. Undang-Undang Merek 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di *Nice Convention of the International Classification of Good and Service for the Purposes of The Registration Mark* (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan di Indonesia. Pengklasifikasian tersebut tidak dikenal dalam RIE 1912.²⁶

Undang-Undang Merek 1961 kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490

²⁶ OK. Sadikin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" *Intellectual Property Right*, cet 4, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004), hal. 332.

pada tanggal 28 Agustus 1992 (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek 1992).

Alasan dicabutnya Undang-Undang Merek 1961 adalah dikarenakan Undang-Undang Merek 1961 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakat Indonesia pada saat itu. Undang-Undang Merek 1992 memberikan perubahan yang sangat baik di bidang merek, khususnya mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.

Undang-Undang Merek 1992 memberikan perbedaan-perbedaan terhadap Undang-Undang Merek 1961, antara lain :

- a. Pengaturan dalam lingkup yang seluas mungkin. Undang-Undang Merek 1992 memberikan judul yang sederhana dan mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang Merek 1961 yang hanya membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yaitu merek dagang. Undang-Undang Merek 1992 memberi cakupan tidak hanya terbatas pada merek dagang, namun juga merek jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, pengertian merek lain seperti merek kolektif juga diatur di dalamnya.
- b. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, dilakukan perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Sistem deklaratif mendasarkan pada perlindungan hukum bagi pengguna merek terdahulu. Namun sistem deklaratif kurang menjamin kepastian hukum. Penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan memberikan kepastian hukum disertai dengan

ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan. Jaminan terhadap segi keadilan terlihat pada pengaturan mengenai pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding merek dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- c. Dalam pemeriksaan pendaftaran merek, tidak hanya dilakukan pemeriksaan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek tersebut dengan mengajukan keberatan. Undang-Undang ini menumbuhkan keikutsertaan masyarakat dan mempertegas adanya kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.
- d. Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, sebagai wujud keikutsertaan sebagai anggota dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tahun 1883.
- e. Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur tentang pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Merek 1961.

f. Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur tentang sanksi pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.²⁷

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dibandingkan dengan Undang-Undang Merek sebelumnya antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-Undang Merek 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Saat ini, jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek sebelumnya. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat²⁸.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang Merek 2001 juga diatur perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia

²⁷ *Ibid*,,,,,, hlm. 338

²⁸ *Ibid*,,,,,, hlm. 337

atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dan kegiatan perekonomian atau dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Dalam Undang-Undang Merek 2001, pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Dengan undang-undang ini, terciptalah pengaturan merek dalam suatu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang lama, yang substantifnya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang Merek 2001.

2. Prosedur Permohonan Merek

Di samping sebagai alat pembeda produk yang satu dengan produk lainnya, merek juga berfungsi sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk. Saat ini, merek juga digunakan sebagai alat untuk menunjang reputasi dari suatu produk yang diperjual belikan di pasaran. Bahkan sangat memungkinkan apabila merek yang dikenal luas oleh konsumen karena

mutu dan harganya, akan diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain dalam melakukan persaingan bisnis atau dagang.

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan 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 anggota Persetujuan WTO atau *World Trade Organization*.

Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini, wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan.

Bila yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Setelah itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang dimohonkan didaftar. Bila dalam pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Khusus dalam hal kekurangan menyangkut

persyaratan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.

Dalam melakukan pendaftaran sebuah merek, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemohon, Sebelum melakukan pendaftaran suatu merek, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengecek terlebih dahulu keberadaan merek terdaftar melalui <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>, apakah merek yang ingin daftarkan telah terdaftar oleh pihak lain atau belum. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari penolakan permohonan pendaftaran merek yang akan ajukan atau sengketa merek lainnya apabila terdapat kesamaan dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu / telah didaftarkan oleh pihak lain.

Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara elektronik dan non-elektronik. Permohonan secara elektronik dapat dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jendral sedangkan permohonan secara non-elektronik dapat dilakukan melalui loket Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Jakarta maupun melalui kantor wilayah terdekat.

Ada beberapa persyaratan yang dapat anda penuhi untuk melakukan permohonan pendaftaran merek:

1. Mengisi formulir rangkap dua dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM dan

ketentuan terkait formulir dapat diunggah melalui <https://dgip.go.id/formulir-terkait-permohonan-merek> dengan memperhatikan keterangan klasifikasi kelas barang/jasa.

2. Harus melampirkan dokumen-dokumen, antara lain:
 - a. Bukti pembayaran biaya permohonan;
Info mengenai biaya dapat dilihat pada <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>
 - b. Label merek sebanyak tiga lembar sesuai ketentuan dalam formulir Permohonan merek
 - c. Surat pernyataan kepemilikan merek;
 - d. Surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. Bukti prioritas, dalam hal menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Setelah melakukan pendaftaran merek, melengkapi semua persyaratan yang telah ditentukan dan apabila kelengkapan tersebut telah terpenuhi, maka terhadap permohonan akan diberikan tanggal penerimaan oleh Menteri Hukum dan HAM akan mengumumkan permohonan merek dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan. Dalam jangka waktu pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap keberatan tersebut, Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman Salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri. Apabila telah lolos pemeriksaan substantif dan tidak terdapat masalah dari permohonan pendaftaran merek yang diajukan, merek akan resmi terdaftar dengan bukti diterbitkannya sertifikat merek oleh Menteri Hukum dan HAM.²⁹

Apabila terhadap suatu merek yang telah didaftarkan ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM atas dasar keberatan yang diajukan oleh satu pihak terhadap merek yang didaftarkan tersebut, dan Menteri Hukum dan HAM menerima keberatan pada pokoknya menolak pendaftaran merek tersebut, maka pihak yang pendaftarannya ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek atau KBM.

Merujuk pada UU Nomor 90 Tahun 2019 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU 90/2019), sengketa merek dapat diselesaikan melalui gugatan di pengadilan atau penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase. Proses gugatan sengketa merek merupakan kewenangan absolut dari pengadilan niaga. Saat ini di Indonesia, pengadilan niaga terdapat di lima kota besar yakni Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, dan Semarang.

²⁹ No Author, *Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek Di Indonesia?*, Diakses di [website] <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/04/bagaimana-prosedur-pendaftaran-merek-di-indonesia/>, (diakses pada tanggal 24 Maret 2020)

Pengadilan Niaga Jakarta yang terletak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kedudukan khusus karena ditetapkan sebagai tempat penyelesaian sengketa merek jika salah satu pihaknya berada di luar negeri.

Secara umum, alur proses penyelesaian sengketa merek seperti alur perkara gugatan perdata biasa. Alurnya dimulai dari pendaftaran gugatan oleh pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar. Yang disasar alias tergugat adalah pihak yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.

Melalui gugatan ke pengadilan niaga, si pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar dapat menuntut ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Setelah pendaftaran, tahap selanjutnya adalah pemberitahuan gugatan oleh panitera kepada ketua pengadilan serta penunjukan majelis hakim yang kemudian diikuti dengan pemanggilan para pihak. Total waktu yang disediakan sejak pendaftaran gugatan sampai dengan pemanggilan para pihak adalah tujuh hari. Total durasi persidangan sengketa merek yang ditetapkan oleh undang-undang adalah paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang hingga paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung (MA).

Apabila putusan telah dibacakan oleh majelis hakim pengadilan niaga, para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan upaya hukum kasasi ke MA. Pihak yang hendak mengajukan kasasi memiliki jangka

waktu paling lambat 14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak untuk melakukan pendaftaran ke panitera pengadilan niaga.

Setelah mendaftar, paling lama 14 hari kemudian pemohon kasasi harus menyampaikan memori kasasi ke panitera. Lalu, termohon kasasi memiliki kesempatan untuk menanggapi dengan kontra memori kasasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya memori kasasi. Total durasi pemeriksaan kasasi di MA paling lama 90 hari. Atas putusan kasasi, pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.

Lazimnya sebuah putusan pengadilan, putusan terkait sengketa merek dapat dieksekusi jika telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini terjadi jika para pihak yang bersengketa tidak melakukan upaya hukum atau segala upaya hukum yang ditetapkan oleh undang-undang telah ditempuh. Pelaksanaan putusan terkait sengketa merek merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) berupa tindakan pembatalan merek yang terdaftar.

Begitu menerima salinan resmi putusan, Menkumham mencoret merek yang bersangkutan dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan atau penghapusan tersebut. Pencoretan diumumkan dalam Berita Resmi Merek serta diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan penegasan bahwa sejak tanggal

pencoretan, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain jalur gugatan, pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga. Penetapan sementara dimaksud mencakup pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan; penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut; pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Jika dibandingkan dengan UU Merek yang lama, UU 20/2016 telah memperluas cakupan penetapan sementara. Sebelumnya UU Nomor 15 Tahun 2001 mengatur penetapan sementara hanya mencakup dua hal yakni pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek; dan penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

MANP Lawyers merupakan firma hukum yang andal di bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Kami beranggota tim advokat berlisensi resmi PERADI yang memiliki jam terbang tinggi dalam penyelesaian sengketa HKI. MANP Lawyers akan memastikan sengketa HKI yang anda hadapi akan tuntas dengan tepat dan cepat.

3. Komisi Banding Merek

Komisi Banding Merek (yang selanjutnya disebut dengan KMB) adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Komisi Banding Merek bertugas untuk Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peran dalam memeriksa, menerima, dan memutus permohonan banding yang sejatinya diemban oleh Pengadilan Negeri, dalam Undang-Undang Merek dimandatkan kepada Komisi Banding Merek. Keputusan yang dikeluarkan oleh KMB antara lain : (1) Mengabulkan seluruh Permohonan Banding; (2) Mengabulkan sebagian Permohonan Banding; dan (3) Menolak Permohonan Banding. KMB didirikan sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat, khususnya para pihak yang berkeberatan atas penolakan permohonan paten dan permohonan merek.

Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior. Di Indonesia komisi banding merek diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Merek.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan yang diuraikan dalam permohonan banding harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut.

Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan. Tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Bila jangka waktu dimaksud telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon dan selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Komisi Banding Merek dapat mengabulkan atau menolak permohonan banding tersebut. Dalam hal dikabulkan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan pengumuman permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah

diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, bila ditolak pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding Merek bekerja secara mandiri (*independen*) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Keanggotaan Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.

Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Khusus untuk ketua dan wakil ketua Komisi Banding Merek dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek. Dalam rangka memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek akan membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Ketentuan jumlah anggota majelis Komisi Banding Merek berjumlah ganjil agar

apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

4. Penyelesaian Sengketa Merek

Salah satu upaya perusahaan untuk menjual produknya dan memberikan tanda pembeda dari komoditas sejenis adalah dengan memberinya merek, dengan bentuk logo atau pun tulisan yang menarik bagi pembeli. Suatu produk yang telah lama dan cukup familiar di dunia usaha maka di sana pula terdapat potensi penyalahgunaan merek atau logo yang sudah terkenal tersebut oleh pihak lain.

Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa 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.

Selanjutnya, dalam UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Jika terdapat suatu sengketa akibat penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang berakibat pada kerugian si pemilik merek terdaftar maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan. Hal ini tercantum

dalam Pasal 76 s.d Pasal 83 UU Merek³⁰. Gugatan tersebut dapat didaftarkan pada Pengadilan Niaga dengan menuntut ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.³¹ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hanyalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier,³² sedangkan penelitian sosiologis atau empiris adalah penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.³³

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan data sekunder yaitu wawancara dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya untuk penelitian empiris, metode pendekatan yang

³⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM)

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2015, hlm. 42

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

digunakan antara lain: politik, ekonomi, historis, kebijakan, kriminologi, viktimologi, sosiologis, dan lain-lain.

2. Metode Pendekatan

Suatu penelitian memerlukan metode yang harus tepat dan sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan serta harus sistematis dan konsisten. Metode yang penulis pakai dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat atau pendekatan yang lebih diarahkan kepada kenyataan di lapangan. Menurut Ronny Hanitjo Soemitro, yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Penelitian yuridis empiris melakukan suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meneliti data sekunder dan dilanjutkan dengan data primer di lapangan³⁴.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian dalam penulisan ini Bagaimana Peran Komisi Banding Merek terhadap sengketa permohonan pendaftaran merek di Indonesia dan Apakah kendala hukum yang timbul dari peran komisi banding merek terhadap sengketa permohonan pendaftaran merek di Indonesia.

³⁴ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986. Hlm. 1

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Subjek penelitian dalam penulisan ini adalah produk hukum, bisa berupa Undang-Undang, perjanjian, Putusan Pengadilan, dan sebagainya.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Komisi Banding Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta.

6. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau secara tidak langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Staf Komisi Banding Merek selaku pihak pertama dan informan lain yang dapat mendukung perolehan data primer ini.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian

perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti Undang Undang No. 20 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2019, dll.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, di antaranya berasal dari hasil karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, terminologi hukum.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan berikut ini:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait. Pertanyaan yang diajukan kepada

narasumber tersebut dibuat dalam bentuk pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan terkait dengan pokok penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menganalisis bahan-bahan ilmu hukum yaitu berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah dan makalah, serta studi dokumen yakni mencari berbagai dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini.

8. Analisis Data

Cara menganalisis data yang berasal dari data yang bersifat khusus, peristiwa yang terjadi kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai sumber, dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat para ahli, sehingga mendapat gambaran yang jelas dan lengkap dan menghasilkan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pengaturan Merek Indonesia
Prosedur Permohonan Pendaftaran Merek mengajukan
Banding Komisi Banding Merek

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penjelasan mengenai Implementasi dari Komisi Banding Merek merujuk pada Undang-undang No. 20 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2019 mengenai Komisi Banding Merek

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KAJIAN NORMATIF PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK

A. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengaturan Merek dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena intelektualita manusia yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi atau ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya (daya cipta, rasa, dan karsa). Pasal 1 dan 2 *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) menyebutkan bahwa kekayaan intelektual yang dilindungi terdiri atas dua (2) bagian besar, yaitu:

- a. *Copyright* (hak cipta) dan *Related Rights* (hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta);
- b. *Industrial Property Rights* (hak milik industrial) yang terdiri dari:
 - 1) *Patent* (paten), *Utility Rights* (paten sederhana);
 - 2) *Trademarks* (merek dagang);
 - 3) *Industrial Design* (desain industri);
 - 4) *Undisclosed Information Including Trade Secrets* (rahasia dagang);
 - 5) *Layout Design of Integrated Circuits* (desain rangkaian listrik terpadu).

Karya-karya intelektual tersebut perlu dilindungi karena karya-karya tersebut dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Karya-karya tersebut mempunyai „nilai“ khususnya dalam bidang ekonomi yang pada akhirnya dapat menjadi aset perusahaan. Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (Konvensi WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs).

Hal itu ditindaklanjuti dengan meratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *Agreement Establishing The WTO*. Dalam konvensi tersebut dimuat persetujuan mengenai aspek-aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang tertuang dalam TRIPs. Pasal 7 dari Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terpisah dari kepemilikan benda berwujud. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kekayaan pribadi yang bisa dimiliki dan dialihkan termasuk dijual dan dilisensikan kepada orang lain. Dalam hal ini, merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan kekayaan pribadi seseorang dan dilindungi oleh Undang-undang.

Indonesia mulai membentuk Undang-undang Merek pada tahun 1961 yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (disebut juga Undang-undang Merek). Undang-undang Merek yang baru ini merupakan pengganti dan pembaharuan dari Hukum Merek yang diatur dalam Reglemen. Pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek ini adalah untuk melindungi khalayak ramai dari tiruan barang-barang yang memakai suatu merek yang sudah dikenalnya sebagai merek barang-barang yang bermutu baik. Selain itu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek ini juga bermaksud melindungi pemakai pertama dari suatu merek di Indonesia. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 mengenal pengolongan barang-barang dalam 35 kelas yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan pendaftaran merek di Nice, Perancis pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm tahun 1961 dengan penyesuaian kondisi di Indonesia.

Tanggal 28 Agustus 1992 diundangkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek ini menggantikan dan memperbaharui Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek. Untuk menindaklanjuti berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek tersebut dibuatlah berbagai surat keputusan administratif yang terkait dengan prosedur pendaftaran merek. Berkaitan dengan kepentingan reformasi Undang-undang Merek, Indonesia turut

serta meratifikasi Perjanjian Internasional Merek *World Intellectual Property Organization (WIPO)*³⁵.

Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan pasal-pasal dari Perjanjian Internasional tentang Aspek-aspek yang Dikaitkan dengan Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs – GATT). Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 ini menentukan bahwa pengguna merek pertama di Indonesia berhak untuk mendaftarkan merek tersebut sebagai merek.

Pengaturan tentang ketentuan merek yang terbaru dituangkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2001 sehingga terjadi perubahan secara menyeluruh pada peraturan tentang ketentuan merek sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara pesat, mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta menampung beberapa aspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum dimuat dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek diubah dengan Undang-undang Nomor 90 Tahun 2019 tentangtentang Merek.

³⁵ Tim Lindsey dkk, 2006. *Op.cit.* Hal. 132.

Sehingga terjadi perubahan secara menyeluruh pada peraturan tentang ketentuan merek sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang telah mendukung kegiatan di sektor perdagangan semakin meningkat secara pesat, mempertahankan iklim persaingan usaha yang sehat, serta menampung beberapa aspek dalam Persetujuan TRIPs yang belum dimuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

2. Pengertian Merek, Hak Atas Merek dan Pemilik Merek

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 90 tahun 2019 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya ditulis Undang-Undang Merek) meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang digunakan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari

merek jasa³⁶. Hal itu dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut:

- a. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- b. Merek jasa 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.

3. Jenis dan Bentuk Merek

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Merek, merek dapat dibagi dalam tiga (3) jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Merek Dagang

Adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

- b. Merek Jasa

³⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal.11

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.

c. 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 .

Merek merupakan bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang digunakan untuk barang dan jasa, yaitu:

a. Merek lukisan

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: merek cat “Kuda Terbang”, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang.

b. Merek kata

Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: “Pepsodent” untuk pasta gigi, “Ultraflu” untuk obat flu, “Toyota” untuk mobil.

c. Merek huruf atau angka

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: “ABC” untuk kecap dan sirup, “555” untuk buku tulis.

d. Merek nama

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: “*Louis Vuiton*” untuk tas, “*Vinesia*” untuk dompet.

e. Merek kombinasi

Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan/gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh: jamu “Nyonya Meneer” yang merupakan kombinasi gambar seorang nyonya dan kata-kata “nyonya Meneer” . Selain bentuk-bentuk merek di atas, terdapat pula merek dalam bentuk tiga (3) dimensi (*three dimensional trademark*) seperti merek pada produk minuman “*Coca Cola*” dan “*Kentucky Fried Chicken*”.

B. Pengaturan Merek di Indonesia

Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan Undang-Undang Merek (1885), Undang-Undang Paten (1910), dan Undang-Undang Hak Cipta (1912).

Indonesia pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention* sejak tahun 1888 dan anggota *Berne Convention* sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan tahun 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI tersebut tetap berlaku.

Dalam sejarah perundang-undangan merek di Indonesia pada masa colonial Belanda, berlaku *Reglement Industriële Eigendom* yang dimuat dalam Stb. 1912 No. 545 Jo. Stb. 1913 No.214 (selanjutnya disebut RIE 1912). Peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan colonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan tersebut masih terus berlaku hingga pada akhir tahun 1961 diganti dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 290 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2341 yang mulai berlaku pada bulan November 1961 (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek 1961).

Undang-Undang Merek 1961 dan RIE 1912 mempunyai banyak persamaan. Perbedaannya terletak pada antara lain jangka waktu merek dan penggolongan barang-barang. Menurut Undang-Undang Merek 1961, masa

berlaku merek yaitu sepuluh tahun, sedangkan menurut RIE 1912 mawsa berlaku merek yaitu dua puluh tahun. Undang-Undang Merek 1961 mengenal penggolongan barang-barang dalam 35 kelas, yang sejalan dengan klasifikasi internasional berdasarkan persetujuan internasional tentang klasifikasi barang-barang untuk keperluan pendaftaran merek di *Nice Convention of the International Classification of Good and Service for the Purposes of The Registration Mark* (Perancis) pada tahun 1957 yang diubah di Stockholm pada tahun 1967 dengan penambahan satu kelas untuk penyesuaian dengan keadaan diIndonesia. Pengklasifikasian tersebut tidak dikenal dalam RIE1912.³⁷

Undang-Undang Merek 1961 kemudian dicabut dan digantioleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek dandiundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81 dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 3490 pada tanggal 28 Agustus 1992 (selanjutnyadisebut Undang-UndangMerek 1992).

Alasan dicabutnya Undang-Undang Merek 1961 adalahdikarenakan Undang-Undang Merek 1961 sudah tidak sesuai denganperkembangan keadaan dan kebutuhan masyarakatIndonesia pada saatitu. Undang-Undang Merek 1992 memberikan perubahan yang sangatbaik dibidang merek, khususnya mengenai sistem pendaftaran, lisensi, merek kolektif, dan sebagainya.

³⁷ OK. Sadikin, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual" *Intellectual Property Right*, cet 4, (Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004), hal. 332.

Undang-Undang Merek 1992 memberikan perbedaan-perbedaan terhadap Undang-Undang Merek 1961, antara lain:

- a. Pengaturan dalam lingkup yang seluas mungkin. Undang-Undang Merek 1992 memberikan judul yang sederhana dan mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan Undang-Undang Merek 1961 yang hanya membatasi pada merek perusahaan dan merek perniagaan yaitu merek dagang. Undang-Undang Merek 1992 memberi cakupan tidak hanya terbatas pada merek dagang, namun juga merek jasa. Demikian pula aspek nama dagang yang pada dasarnya juga terwujud sebagai merek, pengertian merek lain seperti merek kolektif juga diatur didalamnya.
- b. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, dilakukan perubahan dari sistem deklaratif ke sistem konstitutif. Sistem deklaratif mendasarkan pada perlindungan hukum bagi pengguna merek terdahulu. Namun sistem deklaratif kurang menjamin kepastian hukum. Penggunaan sistem konstitutif yang bertujuan memberikan kepastian hukum disertai dengan ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan. Jaminan terhadap segi keadilan terlihat pada pengaturan mengenai pembentukan cabang-cabang kantor merek di daerah, pembentukan komisi banding merek dan memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan yang tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- c. Dalam pemeriksaan pendaftaran merek, tidak hanya dilakukan pemeriksaan persyaratan formal saja, tetapi juga dilakukan pemeriksaan substantif. Selain itu, dalam sistem yang baru diintroduksi adanya

pengumuman permintaan pendaftaran suatu merek. Pengumuman tersebut bertujuan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan dengan permintaan pendaftaran merek tersebut dengan mengajukan keberatan. Undang-Undang ini menumbuhkan keikutsertaan masyarakat dan mempertegas adanya kemungkinan penghapusan dan pembatalan merek yang telah terdaftar berdasarkan alasan dan tata cara tertentu.

- d. Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur pendaftaran merek dengan menggunakan hak prioritas, sebagai wujud keikutsertaan sebagai anggota dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tahun 1883.
- e. Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur tentang pengalihan hak atas merek berdasarkan lisensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Merek 1961.
- f. Undang-Undang Merek 1992 juga mengatur tentang sanksi pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran.³⁸

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dibandingkan dengan Undang-Undang Merek sebelumnya antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan. Dalam Undang-Undang Merek 2001, pemeriksaan substantif dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa

³⁸ *Ibid.,,,, hlm. 338*

pengumuman tentang adanya permohonan, dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Saat ini, jangka waktu pengumuman berdasarkan Undang-Undang Merek sebelumnya. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat³⁹.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam Undang-Undang Merek 2001 juga diatur perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tandayang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dan kegiatan perekonomian atau dunia usaha, penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Dalam Undang-Undang Merek 2001, pemilik merek diberi upaya perlindungan hukum lain, yaitu dalam wujud penetapan sementara pengadilan untuk melindungi mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian

³⁹ *Ibid.,,,, hlm. 337*

sengketa, dalam undang-undang ini dimuat ketentuan tentang arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Dengan undang-undang ini, terciptalah pengaturan merek dalam suatu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Merek yang lama, yang substantifnya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-Undang Merek 2001.

C. Prosedur Permohonan Merek

Di samping sebagai alat pembeda produk yang satu dengan produk lainnya, merek juga berfungsi sebagai petunjuk kualitas atas suatu produk. Saat ini, merek juga digunakan sebagai alat untuk menunjang reputasi dari suatu produk yang diperjual belikan di pasaran. Bahkan sangat memungkinkan apabila merek yang dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan diikuti, ditiru, dibajak bahkan mungkin dipalsukan oleh produsen lain dalam melakukan persaingan bisnis atau dagang.

Mengenai persyaratan dan tata cara permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mengisi formulir dan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa serta kelas yang dimohonkan pendaftarannya.

Permohonan pendaftaran merek tersebut harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Pemohon terdiri atas satu orang atau beberapa orang

secara bersama, atau badan hukum. Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah negara Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya di Indonesia serta menyatakan dan memilih tempat tinggal kuasa sebagai domisili hukumnya Indonesia.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menentukan permohonan pendaftaran merek dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan 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 anggota Persetujuan WTO atau *World Trade Organization*.

Selain harus memenuhi ketentuan persyaratan permohonan pendaftaran merek, permohonan dengan menggunakan hak prioritas ini, wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah yang disumpah. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda

penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang tanggal penerimaan permohonan.

Bila yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau penerimaan, pengesahan atas salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Setelah itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek yang dimohonkan didaftar. Bila dalam pemeriksaan tersebut terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual meminta agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Khusus dalam hal kekurangan menyangkut persyaratan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas, jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.

Dalam melakukan pendaftaran sebuah merek, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemohon, Sebelum melakukan pendaftaran suatu merek, langkah pertama yang perlu di lakukan adalah mengecek terlebih dahulu keberadaan merek terdaftar melalui <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>, apakah merek yang ingin daftarkan telah terdaftar oleh

pihak lain atau belum. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari penolakan permohonan pendaftaran merek yang akan diajukan atau sengketa merek lainnya apabila terdapat kesamaan dengan merek yang telah terdaftar terlebih dahulu / telah didaftarkan oleh pihak lain.

Permohonan pendaftaran merek dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara elektronik dan non-elektronik. Permohonan secara elektronik dapat dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal sedangkan permohonan secara non-elektronik dapat dilakukan melalui loket Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Jakarta maupun melalui kantor wilayah terdekat.

Ada beberapa persyaratan yang dapat anda penuhi untuk melakukan permohonan pendaftaran merek:

1. Mengisi formulir rangkap dua dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan terkait formulir dapat diunggah melalui <https://dgip.go.id/formulir-terkait-permohonan-merek> dengan memperhatikan keterangan klasifikasi kelas barang/jasa.
2. Harus melampirkan dokumen-dokumen, antara lain:
 - a. Bukti pembayaran biaya permohonan; Info mengenai biaya dapat dilihat pada <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>
 - b. Label merek sebanyak tiga lembar sesuai ketentuan dalam formulir Permohonan merek
 - c. Surat pernyataan kepemilikan merek;

- d. Surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
- e. Bukti prioritas, dalam hal menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Setelah melakukan pendaftaran merek, melengkapi semua persyaratan yang telah di tentukan dan apabila kelengkapan tersebut telah terpenuhi, maka terhadap permohonan akan diberikan tanggal penerimaan oleh Menteri Hukum dan HAM akan mengumumkan permohonan merek dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan. Dalam jangka waktu pengumuman, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap keberatan tersebut, Pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman Salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri. Apabila telah lolos pemeriksa substantif dan tidak terdapat masalah dari permohonan pendaftaran merek yang diajukan, merek akan resmi terdaftar dengan bukti diterbitkannya sertifikat merek oleh Menteri Hukum dan HAM.⁴⁰

⁴⁰ No Author, *Bagaimana Prosedur Pendaftaran Merek Di Indonesia?*, Diakses di [website] <https://smartlegal.id/smarticle/2019/01/04/bagaimana-prosedur-pendaftaran-merek-di-indonesia/>, (diakses pada tanggal 24 Maret 2020)

Apabila terhadap suatu merek yang telah didaftarkan ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM atas dasar keberatan yang diajukan oleh satu pihak terhadap merek yang didaftarkan tersebut, dan Menteri Hukum dan HAM menerima keberatan pada pokoknya menolak pendaftaran merek tersebut, maka pihak yang pendaftarannya ditolak oleh Menteri Hukum dan HAM dapat mengajukan banding kepada Komisi Banding Merek atau KBM.

D. Komisi Banding Merek

Komisi Banding Merek (yang selanjutnya disebut dengan KMB) adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Komisi Banding Merek bertugas untuk Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peran dalam memeriksa, menerima, dan memutus permohonan banding yang sejatinya diemban oleh Pengadilan Negeri, dalam Undang-Undang Merek dimandatkan kepada Komisi Banding Merek. Keputusan yang dikeluarkan oleh KMB antara lain : (1) Mengabulkan seluruh Permohonan Banding; (2) Mengabulkan sebagian Permohonan Banding; dan (3) Menolak Permohonan Banding. KMB didirikan sebagai sarana untuk memberikan

kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat, khususnya para pihak yang berkeberatan atas penolakan permohonan paten dan permohonan merek.

Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior. Di Indonesia komisi banding merek diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Merek.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan yang diuraikan dalam permohonan banding harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut.

Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan. Tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Bila jangka waktu dimaksud telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon dan selanjutnya Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Komisi Banding Merek dapat mengabulkan atau menolak permohonan banding tersebut. Dalam hal dikabulkan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan pengumuman permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, bila ditolak pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding Merek bekerja secara mandiri (*independen*) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Keanggotaan Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.

Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

Khusus untuk ketua dan wakil ketua Komisi Banding Merek dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek. Dalam rangka memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek akan membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Ketentuan jumlah anggota majelis Komisi Banding Merek berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

E. Sengketa Permohonan Pendaftaran Merek dalam Perspektif Hukum Islam

Sebenarnya dalam hukum Islam tidak terdapat penanganan khusus yang membahas mengenai masalah merek. Merek merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. Permasalahan hak milik Intelektual senantiasa berkembang seiring perkembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Dewasa ini permasalahan hak milik Intelektual semakin kompleks, karena tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap Individu akan tetapi telah terjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi.

Permasalahan hak milik Intelektual sudah tidak murni lagi hanya bidang hak milik Intelektual semata, soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan hak milik Intelektual tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah

menjadi unsure yang tidak terpisahkan dalam permasalahan hak milik Intelektual⁴¹.

Dalam permasalahan Hak Kekayaan Intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga merespons hal tersebut. Menurut MUI, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak bertentangan dengan hukum Islam, hak tersebut harus dilindungi oleh syara' (hukum Islam), atas dasar qaidah (istishlah) karena pelanggaran hak milik merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan⁴². Perlindungan atas karya Intelektualnya, sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas Intelektualnya. Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarannya dan pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah dimana melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak⁴³.

Dalam hukum Islam Merek bagian dari hak milik pribadi, bukan hak milik umum. Hak milik pribadi merupakan hak milik *syara'* pada individu untuk memanfaatkan sesuatu, baik berupa benda maupun jasa. Ada lima sebab-sebab kepemilikan individu yaitu :

1. *Ashabul al-tamalluk*, yaitu karena hasil dari bekerja
2. *Al-'amal*, karena hak waris

⁴¹ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan*, Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2002, hlm. 123.

⁴² Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung : Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 9.

⁴³ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), No. I/MUNAS VII/MUI/5/2005, Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

3. *Al-irts*, karena keperluan harta untuk mempertahankan hidup dari pemberian Negara
4. *I'thau al-daulah* yang dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat berupa hasil pertanian, hasil pajak, dan uang modal,
5. Serta harta yang diperoleh individu tanpa daya upaya atau dari hadiah dari santunan.

Islam menghargai dan menghormati hak milik pribadi. Karenanya Islam memberikan sanksi hukum yang cukup berat terhadap siapa saja yang berani melanggar hak milik pribadi atau menyerobot hak orang lain⁴⁴. Adapun sebab-sebab kepemilikan dari suatu merek tersendiri yaitu karena sebab hak milik yang diperoleh melalui *ihraz-al-mubahat*. Yaitu seperti yang sudah dijelaskan diatas. Pemilikan ini melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Misalnya pada jenang yang mempunyai merek jenang Mubarak. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini termasuk *al-mubahat*. Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas untuk tujuan pemilikan, inilah yang dinamakan *al-ihraz*⁴⁵.

Dari dasar pemikiran diatas, maka ditetapkan sebagai berikut:

⁴⁴ Luluk Atirozu Zahroh, *Ahkam Jurnal Hukum Islam*, Volume 08, Nomor 01, Juli 2006. hlm. 80.

⁴⁵ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 57

1. Dalam hukum Islam, hak milik merek dipandang sebagai salah satu *huquq maliyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashur*) sebagaimana mal (kekayaan).
2. Hak milik merek mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud pada point yang pertama tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
3. Sebagaimana mal, hak milik merek dapat dijadikan objek akad (*almaqud alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran komersial), maupun akad *tabarruat* (nonkomersial), serta diwakafkan dan diwarisi.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap merek, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya haram⁴⁶. Seperti dalam hadis dibawah ini tentang larangan menzalimi sesama muslim:

المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا ييسلم (رواه البخارى)

Artinya : “muslim adalah saudara muslim (yang lain), ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya...” (HR. Bukhari)

⁴⁶ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), hlm. 10.

BAB III

PERAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

A. Peran Komisi Banding Merek Terhadap Sengketa Permohonan Pendaftaran Merek

HKI pada umumnya berhubungan dengan ciptaan dan invensi yang memiliki nilai komersial. Merek sebagai salah satu produk dari karya intelektual dapat dianggap suatu asset komersial suatu perusahaan, untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi karya-karya intelektualitas seseorang. Kelahiran merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lain yang saling berkaitan. Seperti dalam merek terdapat unsur ciptaan, misalnya desain logo, desain huruf atau desain angka. Ada hak cipta dalam bidang seni, sehingga yang dilindungi bukan hak cipta dalam bidang seni, tetapi yang dilindungi adalah mereknya sendiri.⁴⁷

Merek sangat berharga dalam HKI karena merek dikaitkan dengan kualitas dan keinginan konsumen dalam sebuah produk atau servis. Dengan merek, seseorang akan tertarik atau tidak tertarik untuk mengkonsumsi sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat dalam merek dapat menjadikan pemakai atau konsumen setia dengan merek tersebut. Hal inilah yang merupakan hak milik immaterial yang terdapat dalam merek.

⁴⁷ O.K. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Cetakan Keempat. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm. 254.

Pengertian merek diberbagai negara sekarang ini pada dasarnya banyak mengandung persamaan sebab mengacu kepada ketentuan *Paris Convention*. Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan. Sedangkan pengertian secara yuridis, merek menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan:

“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.”

Pengertian Merek sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPs Agreement adalah sebagai berikut:

“Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing, the goods of services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible”

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa merek merupakan suatu tanda yang dapat menunjukkan identitas barang atau jasa, yang menjadi pembeda suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa lainnya

dihasilkan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis milik orang lain, memiliki kekuatan perbedaan yang cukup, yang dipakai dalam produksi dan perdagangan.

Dalam pendaftaran merek yang sistem deklaratif, pendaftaran itu sendiri bukan merupakan suatu keharusan. Artinya pemilik merek yang memakai pertama tetap dapat memperoleh perlindungan hukum, meskipun tidak didaftarkan.⁴⁸ Untuk membuktikan sebagai pemakai pertama kali suatu merek dapat dengan menunjukkan faktor-faktor atau konosemen yang dikirim oleh pabrik kepada pedagang yang mencantumkan merek barang yang diperdagangkan, iklan-iklan pada surat kabar atau televisi dan pemakaian merek pada pameran.⁴⁹

Pendaftaran dalam sistem deklaratif lebih berfungsi untuk memudahkan pembuktian, artinya dengan adanya surat memperoleh surat pendaftaran maka akan mudah untuk membuktikan apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik merek yang bersangkutan tentu saja hal ini berlaku sepanjang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai pemakai pertama kali merek yang didaftarkan tersebut. Jadi pendaftar pertama kali atas suatu merek hanya sebagai dugaan hukum sebagai pemakai pertama kali.

Pendaftaran merek dengan sistem deklaratif ini mengandung ketidakpastian hukum, sebab pendaftaran suatu merek sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik

⁴⁸ Sudargo Gautama dan Rizawanto, *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993. Hlm. 33

⁴⁹ *Ibid.,, Hukum Merek Indonesia*. Hlm. 30

pertama dari merek yang telah didaftarkan. Oleh karena itulah, pendaftaran dengan sistem deklaratif di Indonesia telah tidak lagi digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 1992 tentang Merek.

Dalam pendaftaran merek dengan sistem konstitutif, Pendaftaran Merek merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas merek. 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. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif. 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 20 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh pemohon yang tidak beritikad baik.

Permohonan merek harus ditolak apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang atau jasa yang sejenis, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.⁵⁰ Berdasarkan ketentuan persyaratan merek agar dapat didaftarkan, sesuatu dapat dikategorikan dan diakui sebagai merek, apabila: mempunyai fungsi pembeda; merupakan tanda pada barang atau jasa (unsur-

⁵⁰ Ahmadi M. Ramli. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004. Hlm. 11.

unsur gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut); tidak memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum; bukan menjadi milik umum; dan tidak merupakan keterangan, atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Selain pemeriksaan substantif, harus pula ditempuh mekanisme Pengumuman dalam waktu paling lama 15 hari dengan menempatkan pada papan pengumuman yang khusus dan dapat dengan mudah dilihat oleh masyarakat dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pihak-pihak yang dirugikan mengajukan bantahan terhadap pendaftaran merek dan dapat mencegah pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang yang tidak beritikad baik.

Komisi Banding Merek merupakan badan khusus yang independen yang berada di lingkungan Direktorat Hak Kekayaan Intelektual. Keputusan yang diberikan oleh Komisi Banding Merek paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Keputusan Komisi Banding bersifat final dan mengikat. Apabila komisi banding merek mengabulkan permintaan banding, Direktorat Merek melaksanakan pendaftaran dan memberikan sertifikat merek. Jika ditolak, pemohon dan kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada

Pengadilan Niaga dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan.⁵¹

Komisi Banding Merek (KMB) adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Komisi Banding Merek bertugas untuk Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peran dalam memeriksa, menerima, dan memutus permohonan banding yang sejatinya diemban oleh Pengadilan Negeri, dalam Undang-Undang Merek dimandatkan kepada Komisi Banding Merek. Keputusan yang dikeluarkan oleh KMB antara lain : (1) Mengabulkan seluruh Permohonan Banding; (2) Mengabulkan sebagian Permohonan Banding; dan (3) Menolak Permohonan Banding. KMB didirikan sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat, khususnya para pihak yang berkeberatan atas penolakan permohonan paten dan permohonan merek.

Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior. Di Indonesia

⁵¹ Erna Wahyuni, T. Saiful Bahri, 7 Hassel Nogi S. Tangkilisan. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta: Penerbit YPAPI, 2004. Hal. 96.

komisi banding merek diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Komisi Banding Merek.

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan dikenai biaya, dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan sebagai hasil pemeriksaan substantif. Alasan yang diuraikan dalam permohonan banding harus tidak merupakan perbaikan atau penyempurnaan atas permohonan yang ditolak. Permohonan banding hanya terbatas pada alasan atau pertimbangan yang bersifat substantif, yang menjadi dasar penolakan tersebut.

Dengan demikian banding tidak dapat diminta karena alasan lain, misalnya karena dianggap ditariknya kembali permohonan. Tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan penolakan permohonan. Bila jangka waktu dimaksud telah lewat tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima oleh pemohon dan selanjutnya Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mencatat dan mengumumkan penolakan itu.

Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Komisi Banding Merek dapat mengabulkan atau menolak permohonan banding tersebut. Dalam hal dikabulkan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan

pengumuman permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, bila ditolak pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Banding Merek bekerja secara mandiri (*independen*) berdasarkan keahlian dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun. Keanggotaan Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan anggota yang terdiri atas beberapa ahli di bidang yang diperlukan, serta Pemeriksa senior.

Pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Khusus untuk ketua dan wakil ketua Komisi Banding Merek dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Merek. Dalam rangka memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Merek akan membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurangnya 3 (tiga) orang, satu di antaranya seorang Pemeriksa senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan. Ketentuan jumlah anggota majelis

Komisi Banding Merek berjumlah ganjil agar apabila terjadi perbedaan pendapat, putusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

Ada beberapa persyaratan yang dapat anda penuhi untuk melakukan permohonan pendaftaran merek:

1. Mengisi formulir rangkap dua dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan terkait formulir dapat diunggah melalui <https://dgip.go.id/formulir-terkait-permohonan-merek> dengan memperhatikan keterangan klasifikasi kelas barang/jasa.
2. Harus melampirkan dokumen-dokumen, antara lain:
 - a. Bukti pembayaran biaya permohonan; Info mengenai biaya dapat dilihat pada <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>
 - b. Label merek sebanyak tiga lembar sesuai ketentuan dalam formulir Permohonan merek
 - c. Surat pernyataan kepemilikan merek;
 - d. Surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
 - e. Bukti prioritas, dalam hal menggunakan hak prioritas dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Setelah melakukan pendaftaran merek, melengkapi semua persyaratan yang telah di tentukan dan apabila kelengkapan tersebut telah terpenuhi, maka terhadap permohonan akan diberikan tanggal penerimaan oleh Menteri Hukum dan HAM akan mengumumkan permohonan merek dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan.

Surat permintaan banding harus memuat sekurang-kurangnya;

1. Tanggal, bulan dan tahun surat permintaan banding;
2. Nama dan alamat lengkap orang atau badan hukum yang mengajukan permintaan banding;
3. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemilik merek;
4. Nama dan alamat lengkap kuasa, apabila permintaan banding diajukan melalui kuasanya;
5. Merek yang dimintakan banding;
6. Etiket merek bersangkutan;
7. Nomor dan tanggal keputusan penolakan permintaan pendaftaran merek;
8. Alasan pengajuan permintaan banding yang memuat uraian secara lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan penolakan permintaan pendataran merek.

Permohonan Banding dapat diajukan oleh Pemohon Banding terhadap:

1. Penolakan permohonan pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang;
2. Keberatan atas penolakan permohonan perpanjangan Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang; dan
3. Penolakan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) Undang- Undang.

Salah satu contoh kasus adalah Delfi Chocolate Manufacturing Sa dan PT. Khong Guan Biscuit Fac. Ind.Ltd.,. Delfi Chocolate Manufacturing Sa dalam surat gugatannya bertindak sebagai pihak ketiga yang menuntut penghapusan pendaftaran Merek TOP eks Daftar 222613, eks 389217, Daftar Nomor IDM000111322 untuk kelas barang 30 dengan jenis barang : rupa-rupa biscuit, cookies, wafer, kue-kue kering, kembang gula, chocolate milik PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd. Delfi Chocolate Manufacturing Sa mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek Top milik PT. Khong Guan Biscuit Fac Ind Ltd.

Atas gugatan Delfi Chocolate Manufacturing Sa, PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd., selaku Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Tidak benar merek TOP tidak digunakan selama lebih dari 3 (tiga) tahun sejak didaftarkan sebab merek TOP sejak semula telah dan masih dipergunakan dalam perdagangan sebagai unsur merek pada berbagai produk biscuit Khong Guan. Adapun TOP2 adalah salah satu dari sekian banyak produk TOP Khong Guan. Penambahan angka 2 dimaksud hanya untuk menerangkan bahwa produk biscuit tersebut berisi 2 keping, sehingga 2 bukan merupakan merek.
- 2) Produk Biskuit TOP maupun TOP2 sudah didaftarkan pada Badan POM Republik Indonesia dibawah nomor : BPOM RI MD 527109042042, DEPKES RI MD 527109163042, BPOM RI MD 227109323042, BPOM

RI MD 227109355042, BPOM RI MD 227109356042, BPOM RI MD 227109357042 dan BPOM RI MD227109358042.

- 3) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001, hak eksklusif atas merek tidak terbatas hanya pada merek yang bersangkutan, melainkan meliputi pula merek-merek yang sama pada pokoknya sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 76 ayat (1) dan pasal 91 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2001. Menurut PT. Khong Guan Biscuit Fac.Ind.Ltd, merek TOP mempunyai persamaan pada pokoknya dengan TOP2, sehingga merek penggunaan TOP2 oleh pemilik merek TOP tidak dapat dikualifikasikan berbeda dengan yang didaftarkan.

Hasilnya menunjukkan bahwasanya penerapan ketentuan penghapusan pendaftaran merek yang diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 oleh majelis hakim dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 2009, register perkara nomor : 387K/Pdt.sus/2009 jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 82/Merek/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2009 dalam sengketa penggunaan merek TOP yang didalilkan tidak digunakan lebih dari 3 tahun sejak pertama kali didaftarkan pada tahun 1987

B. Kendala Hukum dari Peran Komisi Banding Merek terhadap Sengketa Permohonan Pendaftaran Merek di Indonesia

Komisi Banding Merek diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan kepada pemohon dan masyarakat dalam mengajukan keberatan yang terkait

dengan hal teknis merek, dan dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan merek. Masyarakat juga sangat berharap RRUUM yang kelak disahkan menjadi UUM baru dapat mengubah citra Komisi Banding Merek. Sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, berintegritas, dan jujur.

Satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah jika masa bakti Komisi Banding Merek berakhir tidak menimbulkan kevakuman sehingga proses pemeriksaan banding merek menjadi terhenti dan berlangsung lama karena Majelis Komisi Banding Merek yang baru belum disahkan Surat Keputusannya atau kendala-kendala teknis lainnya yang akhirnya merugikan para pencari keadilan dibidang merek.

Selayaknya Ditjen HKI sudah memperkirakan dan mempersiapkan segala sesuatunya tentang jumlah perkara merek yang diajukan banding, jumlah anggota Komisi Banding, dan proses pemeriksaan banding yang telah diatur dalam UUM sehingga Komisi Banding Merek dapat melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati dan profesional.

Jangka waktu penyelesaian gugatan penghapusan, pembatalan, atau gugatan ganti rugi selayaknya diatur secara jelas dan tegas. Kekecualian jangka waktu penyelesaian di pengadilan niaga dapat saja diatur apabila pihak Tergugat berada di luar negeri. Atau jangka waktu selama 90 hari itu dihitung dari dimulainya awal persidangan setelah para pihak dipanggil secara patut, atau para pihak hadir dalam persidangan. Karena selama ini penyelesaian

jangka waktu selama 90 hari kadangkadang tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak diketahui alamatnya, atau berada di luar negeri.

Agar gugatan ganti rugi atas pelanggaran merek dapat efektif, sepantasnya ketentuan Penetapan Sementara dapat dinormakan dalam RRUUM atau memberikan ketentuan yang memungkinkan Mahkamah Agung dapat menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung agar pengadilan niaga tidak ragu-ragu melaksanakan ketentuan tersebut di atas. Kemudian, apabila Mahkamah Agung tidak mampu menyelesaikan perkara perdata merek dalam waktu yang diatur dalam UUM sebagaimana selama ini terjadi, maka selayaknya ditanyakan saja berapa lama Mahkamah Agung mampu menyelesaikan perkara merek yang diajukan kasasi, atau peninjauan kembali.

Selama ini putusan kasasi bukanlah "terminal akhir" penyelesaian perkara merek karena masih banyak pihak yang mengajukan peninjauan kembali. Perlu dipertimbangkan perkara merek tidak langsung diajukan ketingkat kasasi tetapi dapat diajukan ketingkat banding terlebih dulu karena telah cukup banyak hakim-hakim niaga yang memperoleh jabatan di Pengadilan Tinggi. Hanya saja perlu dibatasi jangka waktunya agar kepastian waktu, hukum dan pemanfaatan merek secara ekonomi dapat berlaku efektif. Misalnya, pengadilan tingkat banding harus menyelesaikan proses pemeriksaannya dalam waktu 90 hari, dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi juga mampu menyelesaikan perkara itu juga dalam waktu 90 hari.

Yang menjadi keraguan adalah hakim-hakim ditingkat kasasi, bukanlah hakim-hakim yang bakal mampu menangani perkara merek, karena tidak

sedikit yang bukan eks hakim niaga dan sebenarnya mereka eks pencari kerja. Sebagaimana hukum merek di banyak negara di dunia, sanksi pidana merek pada umumnya didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, dan hal itu diajukan melalui penyidikan yang dilakukan oleh polisi atau pihak tertentu. Oleh karena itu, delik aduan merupakan pilihan yang tepat dalam penyelesaian secara pidana. Hal ini perlu juga dipertimbangkan secara seksama karena penegakan hukum tidak harus secara pidana, tetapi juga bisa secara perdata.

Adapun beberapa hal yang menjadi kendala di Komisi Banding Merek dalam segi pengaturan antara lain:

1. Untuk memeriksa permohonan banding merek, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa Merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Pendaftaran Merek yang ditolak.
2. Dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan permohonan banding, Ketua dan Anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua Komisi Banding.
3. Pemohon Banding dan/atau kuasanya dapat mengajukan permintaan untuk dapat menyampaikan pendapatnya dalam persidangan dihadapan majelis melalui Ketua Komisi Banding.
4. Persidangan pemeriksaan banding bersifat terbuka untuk umum

Adapun beberapa hal yang menjadi kendala di Komisi Banding Merek dalam segi keanggotaan antara lain:

1. Ketua dan Anggota Komisi Banding, diangkat dan diberhentikan oleh menteri, atas usul pimpinan Kantor Merek sehingga bisa menimbulkan kecemburuan pada yang lain
2. Anggota Komisi Banding mengundurkan diri atau meninggal dunia atau karena sesuatu hal tidak mampu menjalankan tugas sebagai anggota atau diberhentikan pada saat pemeriksaan banding masih berlangsung, pimpinan Kantor Merek mengusulkan calon penggantinya kepada Menteri.
3. Masa jabatan Ketua Komisi Banding 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (1) kali masa jabatan hamper sama seperti masa jabatan Presiden
4. Anggota Komisi Banding berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang

Adapun beberapa hal yang menjadi kendala di Komisi Banding Merek dalam segi kelembagaan antara lain:

1. Apabila tanggal penerimaan berkas permintaan banding melampaui batas waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan permintaan pendaftaran merek, Sekretariat Komisi Banding segera memberitahukan secara tertulis penolakan permintaan banding atas dasar alasan tidak dipenuhinya batas waktu pengajuan banding.

2. Permintaan banding yang telah diajukan dan belum memperoleh keputusan dapat ditarik kembali.
3. Permintaan banding yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

Adapun beberapa hal yang menjadi kendala di Komisi Banding Merek dalam segi kewenangan antara lain:

1. Keputusan Komisi Banding diberikan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan berkas permintaan banding.
2. Keputusan Komisi Banding bersifat final baik secara administratif maupun secara substantif.
3. Keputusan Komisi Banding dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Banding dan para Anggota yang memeriksa dan memutus permintaan banding.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Efektifitas Komisi Banding Merek mempunyai peran dalam memeriksa, menerima, dan memutus permohonan banding yang sejatinya diemban oleh Pengadilan Negeri, dalam Undang-Undang Merek dimandatkan kepada Komisi Banding Merek. Keputusan yang dikeluarkan oleh KMB antara lain : (1) Mengabulkan seluruh Permohonan Banding; (2) Mengabulkan sebagian Permohonan Banding; dan (3) Menolak Permohonan Banding. KMB didirikan sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat, khususnya para pihak yang berkeberatan atas penolakan permohonan paten dan permohonan merek. Keputusan Komisi Banding Merek diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Komisi Banding Merek dapat mengabulkan atau menolak permohonan banding tersebut. Dalam hal dikabulkan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melaksanakan pengumuman permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kecuali terhadap permohonan yang telah diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun, bila ditolak pemohon atau kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan

penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut. Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi.

2. Adapun beberapa hal yang menjadi kendala di Komisi Banding Merek antara lain:
 - a. Dalam memeriksa permohonan banding merek, Komisi Banding Merek membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang, satu di antaranya adalah seorang Pemeriksa Merek senior yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan Pendaftaran Merek yang ditolak.
 - b. Dalam melakukan pemeriksaan dalam persidangan permohonan banding, Ketua dan Anggota Majelis ditunjuk oleh Ketua Komisi Banding.
 - c. Pemohon Banding dan/atau kuasanya hanya dapat mengajukan permintaan untuk dapat menyampaikan pendapatnya dalam persidangan dihadapan majelis melalui Ketua Komisi Banding.
 - d. Persidangan yang dilakukan dalam pemeriksaan banding bersifat terbuka untuk umum
 - e. Masa jabatan Ketua Komisi Banding 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk (1) kali masa jabatan hamper sama seperti masa jabatan Presiden

- f. Permintaan banding yang telah diajukan dan belum memperoleh keputusan dapat ditarik kembali.

B. Saran

1. Semua pihak yang memiliki atau yang telah menggunakan suatu merek dalam produksi perdagangan atau jasa, yang belum didaftarkan, maka secepatnya didaftarkan agar mendapat perlindungan hukum dari penggunaan merek secara melawan hukum seperti peniruan dan pemalsuan.
2. Agar suatu merek yang telah terdaftar tidak dihapuskan pendaftarannya oleh Direktur Merek atau oleh Pihak ketiga, maka merek tersebut harus digunakan sebelum tiga tahun sejak pendaftaran pertama kali dan jika telah dipergunakan tidak boleh berhenti tidak dipergunakan selama tiga tahun sejak pemakaian terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmadi M. Ramli. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- . *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2000.
- Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016.
- Eddy Damian, Dkk. 2003. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT.Alumni.
- Erna Wahyuni, T. Saiful Bahri, 7 Hassel Nogi S. Tangkilisan. *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta: Penerbit YPAPI, 2004.
- Helianti Hilman. *Manfaat Perlindungan Terhadap Karya Intelektual pada Sistem HaKI*. Disampaikan pada Lokakarya Terbatas tentang “Masalah-masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”. 10-11 Februari 2004. Jakarta: Financial Club, 2004.
- Krisnani Setowati, Efridani, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi*, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institut Pertanian Bogor Bogor, 2005.
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, “*Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia Edisi Revisi*” Cetakan Ketiga. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- OK. Sadikin, “*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*” *Intellectual Property Right*, cet 4, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni. 2003.

Sudargo Gautama dan Rizawanto, *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2015.

Yahya Harahap, *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

B. Jurnal

Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, *Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*, Jakarta, 2007.

H. Fachruddin, *Jenis Dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Yang Diakui Dan Dilindungi Di Indonesia*.

Karlina Perdana & Pujiono, *Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn)*, Privat Law Vol. V No 2 Juli-Desember 2017.

Mujiono & Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta.

Mujiyono, Ferianto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, 2017.

Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.

Raditya Adi Nugraha, *Tarik menarik antara aktor Negara dan Non Negara dalam penerapan Rezim Internasional tentang lisensi software (Studi Kasus MoU Microsoft – RI)*, FISIP UI, 2010.

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*”, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1, 2018.

C. Data Elektronik

Agus Hilman, *Upaya Hukum Biasa (Banding, Kasasi Dan Verzet)*, diakses di [website] <https://jdih.kepriprov.go.id/artikel/tulisanhukum/19-upaya-hukum-biasa-banding-kasasi-dan-verzet> (diakses pada tanggal 26 Maret 2020)

Calya Puri, *Apa yang dimaksud dengan merek (Brand)?*, diakses di [website] <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-merek-brand/13586> (diakses pada tanggal 26 Maret 2020)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)*, diakses di [website] <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> (diakses pada tanggal 23 Maret 2020)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Memahami Merek*, diakses di [website] <https://dgip.go.id/memahami-merek> (diakses pada tanggal 24 Maret 2020)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, diakses di <https://dgip.go.id> (diakses pada tanggal 24 Maret 2020)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, *Komisi Banding Merek*, diakses di [website] <https://dgip.go.id/komisi-banding-merek-2018> (diakses pada tanggal 25 Maret 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di [website] <https://kbbi.web.id/komisi> (diakses pada tanggal 25 Maret 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di [website] <https://kbbi.web.id/implementasi> (diakses pada tanggal 26 Maret 2020)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses di [website] <https://kbbi.web.id/sengketa> (diakses pada tanggal 26 Maret 2020)

- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Komisi Banding Merek*, diakses di [website] https://www.setneg.go.id/view/index/komisi_banding_merek_1 (diakses pada tanggal 25 Maret 2020), Pasal 1 ayat 23 UU. Merek
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Komisi Banding Merek*, diakses di [website] https://www.setneg.go.id/view/index/komisi_banding_merek_1 (diakses pada tanggal 25 Maret 2020)
- Kementertian Perdagangan Republik Indonesia, *Hak Kekayaan Intelektual*, diakses di [website] http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual (diakses pada tanggal 23 Maret 2020)
- Patendo, *Jenis-jenis Merek*, diakses di [website] <https://pendaftaranmerekdagang.com/jenis-jenis-merk/> (diakses pada tanggal 26 Maret 2020)
- Risa Amikasari, *Langkah Hukum Jika Pendaftaran Merek Ditolak*, Hukumonline.com, diakses di [website] <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5322b15aac989/langkah-hukum-jika-pendaftaran-merek-ditolak> (diakses pada tanggal 25 Maret 2020)
- Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) <https://dgip.go.id/sejarah-perkembangan-perlindungan-kekayaan-intelektual-ki> (diakses pada tanggal 13 Juni 2020)
- WIPO, “*Geographical Indications*” http://www.wipo.int/aboutip/en/geographical_ind.html , (diakses tanggal 10 Juni 2020).
- WTO, “*Geographical Indications*” http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/gi_e.htm, (diakses tanggal 10 Juni 2020).

Yusril Yusuf, *Riset dan Kekayaan Intelektual (KI)*, Materi Pembelajaran di Universitas Gadjah Mada diakses di [website] http://web02.opencloud.dssdi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/295/2017/05/Materi3_HKI_YusrilYusuf.pdf (diakses pada tanggal 24 Maret 2020)

D. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, Dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Madhe Yudistira pada senin tanggal 09 Maret 2020 di Dirjen HKI Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T. (0274) 379178
F. (0274) 377043
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 227/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jefri Adillah
No Mahasiswa : 16410521
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP
SENGKETA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI
INDONESIA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Agustus 2020 M
18 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

by 16410521 Jefri Adillah

Submission date: 08-Aug-2020 10:10AM (UTC+0700)

Submission ID: 1367164731

File name: TERHADAP_SENGKETA_PERMOHONAN_PENDAFTARAN_MEREK_DI_INDONESIA.doc (874.5K)

Word count: 16306

Character count: 107957

**PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA PERMOHONAN
PENDAFTARAN MEREK ⁴DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

JEFRI ADILLAH

No. Mahasiswa : 16410521

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020

PERANAN KOMISI BANDING MEREK TERHADAP SENGKETA PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

smartlegal.id

Internet Source

4%

2

astutibhen.blogspot.com

Internet Source

2%

3

www.scribd.com

Internet Source

2%

4

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

2%

5

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

2%

6

dspace.uii.ac.id

Internet Source

1%

7

jurnal.uns.ac.id

Internet Source

1%

8

digilib.iain-palangkaraya.ac.id

Internet Source

1%

9

digilib.uin-suka.ac.id

Internet Source

1%

10

ngada.org

Internet Source

1%

11

Submitted to Pasundan University

Student Paper

1%

12

Submitted to University of Birmingham

Student Paper

1%

13

www.indonesia.go.id

Internet Source

1%

14

eprints.lib.ui.ac.id

Internet Source

1%

15

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off