

PENILAIAN STANDAR PEMERIKSAAN MEREK SECARA SUBSTANTIF PADA PENDAFTARAN MEREK

Made Ayu Myleana Kusuma Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: kusumaputri11@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayu_sukihana@unud.co.id

DOI : KW.2021.v10.i06.p07

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan hukum hak merek dalam memberikan perlindungan pemilik merek dan untuk apa pemeriksa melakukan penelusuran untuk mencari merek pembanding yang terdaftar atau yang sudah diajukan lebih dahulu dalam database Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Metode dalam penulisan artikel ini yaitu menggunakan metode penulisan empiris. Hasil dari penulisan artikel ini adalah bahwa penilaian standar pemeriksaan merek secara substantif pada pendaftaran merek pada undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ternyata tidak sesuai dengan hasil penelitian di lapangan yang menyatakan jika ada dua logo memiliki kemiripan dari nama, bentuk, gambar itu tergantung si pemeriksa ingin meloloskan atau tidak. Terjadi kesenjangan yang akan merugikan para pemohon merek yang bisa di terima atau di tolak tergantung pemeriksa substantif di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci : Pemeriksaan Substantif, Pendaftaran merek, Hak merek.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to determine the effectiveness of legal arrangements for trademark rights in providing protection for trademark owners and for what reason the examiner conducts a search to find a registered or previously submitted reference mark in the database of the Directorate General of Intellectual Wealth. The method in writing this article is to use the method Empirical writing. The result of writing this article is that it is necessary to know that the assessment of trademark examination standards substantively in trademark registration in law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications is not in accordance with the results of research in the field which states that two logos have The similarity of name, shape, picture depends on whether the examiner wants to pass or not. There is a gap that will harm the applicants for the mark, which can be accepted or rejected depending on the substantive examiner at the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords : Substantive Examination, Trademark Registration, Trademark Rights.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Merek adalah merupakan salah satu bentuk seni intelektual yang digunakan untuk membedakan jenis dan jasanya yang diproduksi oleh suatu perusahaan yang di maksud untuk menunjukkan berbagai rupa dan asal usul komponen yang tercantum.¹ Definisi Hak Atas Merek dinyatakan bahwa Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum

¹ Hawin, M.Hawin dan Riswandi, Budi Agus: *Isu-Isu penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2020), 10.

Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.² Tahapan permohonan merek setelah pemeriksaan formalitas dan publikasi atau pengumuman adalah pemeriksaan substantif, menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis bahwa "Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan Pendaftaran merek" yang dimaksud dengan Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Umum Pasal 1 nomor 12 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa "Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek".³ Ruang lingkup permohonan pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional. Terlebih disebabkan perdagangan dunia yang semakin maju, serta alat transportasi yang semakin baik juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barangpun menjadi lebih luas lagi. Hal tersebut menambah pentingnya arti dari merek yaitu untuk membedakan asal usul barang dan kualitasnya juga menghidari peniruan. Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa.

Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen, merek selain untuk membedakan produknya dengan produk perusahaan lain yang sejenis, juga dimaksudkan untuk membangun citra perusahaan dalam pemasaran. Bagi konsumen, merek selain mempermudah pengidentifikasian juga menjadi simbol harga diri. Pelayanan pendaftaran merek dagang di lihat dari sisi akses. Kantor wilayah telah menyediakan berbagai bentuk sumber informasi yang berkaitan langsung dengan proses pendaftaran merek dagang. Pelayanan pendaftaran merek dagang di tinjau dari sisi komunikasi. Pegawai yang melayani pendaftaran merek dagang belum begitu menguasai prosedur pendaftaran merek dagang.⁴ Masyarakat yang sudah terbiasa dengan pilihan barang dari merek tertentu, cenderung untuk menggunakan barang dan merek tersebut seterusnya dengan berbagai alasan seperti karena sudah mengenal lama, terpercaya kualitas produknya dan lain-lain sehingga fungsi merek sebagai jaminan kualitas semakin nyata. Dalam hal ini pemilik merek ingin meraih loyalitas konsumen yaitu perilaku puncak konsumen terhadap merek, dimana konsumen bersedia melakukan apa saja demi mempertahankan merek pilihannya. Pendaftaran yang dilakukan pada suatu bentuk Kekayaan Intelektual nantinya akan memberikan konsekuensi berupa perlindungan dalam suatu wilayah negara dimana pendaftaran itu dilakukan.⁵

² Masnun, Muh Ali .*"Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif"*. Jurnal Wawasan Yuridika 3, no.2 , (2019) : 217-234.

³ Senewe, Emma, Valentina Teresha *"Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah."*Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudkam 2, no.2 , (2015) : 12-23.

⁴ Wijaya,Wilson, and Christine, ST Kansil.*"Analisis Kekuatan Unsur Iktikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364/Pdt. Sus-Hki/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016"*. Jurnal Hukum Adigama, no.1 , (2018) : 937-961.

⁵ Sitorus , Ade Uswatun.*" Hak Cipta dan Perpustakaan."*IQRA. Jurnal Ilmu Perpustakaan dan informasi (e-Journal) 9, no.2 , (2016) : 252-267.

Sementara itu kekayaan intelektual tidak akan memperoleh perlindungan hukum di satu Negara lainnya apabila belum mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut.⁶ Suatu Keadaan inilah yang dapat diantisipasi dengan adanya hak prioritas dalam perlindungan hukum kekayaan intelektual di negara lain.⁷

Permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan secara langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia dengan melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar.⁸ Hak kekayaan intelektual sebagai hukum yang menjamin bahwa seorang penemu/pencipta dapat memperoleh hak-haknya secara eksklusif baik secara materiil maupun imateriil atas karya yang dihasilkan.⁹ Proses pendaftaran HKI bisa memakan waktu hingga satu tahun lebih karena proses verifikasi yang detail dan menyeluruh sehingga diperlukan kesabaran untuk menunggu.¹⁰ Dalam perdagangan barang atau jasa, merek sebagai salah satu bentuk karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Merek memiliki nilai yang strategis dan penting baik bagi produsen maupun konsumen.

Pembahasan yang akan kita bahas kali ini bagaimana syarat pendaftaran hak merek dan bagaimana standar penilaian substantif dalam pendaftaran merek. Perlu kita ketahui bahwa Penilaian Standar Pemeriksa merek secara substantif pada pendaftaran merek tergantung si pemeriksa merek. Perlu kita ketahui bahwa Pemeriksaan Substantif dilakukan dan ditentukan oleh si pemeriksa merek di atur di dalam pasal 23 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan judul jurnal ilmiah yang kali ini kita bahas adalah **"PENILAIAN STANDAR PEMERIKSAAN MEREK SECARA SUBSTANTIF PADA PENDAFTARAN MEREK"**.

Apabila di bandingkan dari penelitian sebelumnya yang di tulis oleh Oktiani Indi Hertyanti dengan judul "Arti penting pendaftaran merek untuk perdagangan barang dan jasa (Studi pendaftaran merek di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Jawa Tengah)" dari judul penelitian tersebut di jelaskan secara garis besar adalah menjelaskan bagaimana tata cara pendaftaran merek dengan sistem konstitutif dan bagaimana tata cara pendaftaran merek dengan hak prioritas. Selain itu penelitian yang dari penelitian sebelumnya ditulis oleh Ardian Dwi Wibowo dengan judul Pengajuan keberatan permohonan pendaftaran merek dagang berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (Studi pada merek BANRIS Banana Crispy) dari judul penelitian tersebut di jelaskan secara garis besar adalah perlindungan dan kepastian hukum terhadap BANRIS yang mengajukan keberatan dan bagaimana proses pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran merek

⁶ Nugroho, Sigit." *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas ASEAN.*" *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2015) : 164-178

⁷ Manuaba, I.A.S.N.,& Parsa, I.W. "Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia " *Kertha Semaya. Journal ilmu Hukum* 6 , no 12, (2018) : 1-14

⁸ Firmansyah, Hery S.H.,M.Hum,," *MPA.Perlindungan Hukum terhadap Merek*". (Yogyakarta, Medpress Digital, 2013), 35-37.

⁹ Isnaini, Yusran, "*Buku Pintar HAKI tanya jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual*", (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010) , 45.

¹⁰ Hasudungan, Moses Rizki. "*Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam persepektif persaingan usaha tidak sehat.* (Diss.Universitas Pelita Harapan, 2020) , 50.

yang terdapat keberatan. Kesimpulan dari kedua penelitian di atas bahwa penelitian yang sebelumnya itu lebih meningkatkan perlindungan hukum atas merek yang sudah terdahulu terdaftar dan lebih menekankan kepastian hukum terhadap merek yang mengajukan keberatan. Penelitian terdahulu menjelaskan bagaimana perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting agar tidak dignakan oleh pihak lain secara melawan hukum dan dilihat dari pemeriksaan substantif terhadap pendaftaran merek yang mengajukan keberatan belum di jalankan semaksimal mungkin.

Karya tulisan ini berbeda dari karya tulisan yang sebelumnya, yang ditekankan dari artikel ini adalah mengutamakan bagaimana arti pentingnya pendaftaran merek harus di lakukan sesuai dengan aturan dan syarat supaya tidak menimbulkan kesalahan dan kerugian bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan hak merek nya, lalu yang terlebih mengutamakan perlindungan hukum bagi pemohon pendaftaran merek yang sudah mengalami kerugian.

1.2. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah di jelaskan di atas penulis dapat mengangkat suatu buah kesimpulan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Syarat Pendaftaran Hak Merk ?
2. Bagaimana Penilaian Standar Substantif dan Pendaftaran Merek?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan jurnal ini dibuat bertujuan untuk mengetahui dan memahami Kepastian Hukum terkait Bagaimana prosedur pendaftaran dan kriteria penilaian substantif oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

2. Metode Penelitian

Tulisan yang menggunakan metode penelitian hukum empiris berangkat dari adanya kesenjangan *Das sollen* dan *das sein* yang ditemukan dalam penelitian hukum . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dimana menerapkan studi kasus hukum empiris yaitu hukum yang meneliti atau memahami mendalami bagaimana bentuk pengaturan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual yang berlaku dalam setiap individu masyarakat serta menjadi tolak ukur bagi setiap orang.¹¹ Pendekatan yang dipergunakan di dalam penulisan jurnal ilmiah ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*state approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi yang dalam hal ini penulis menelaah isi dari undang-undang. Pendekatan lapangan dengan cara menggunakan via elektronik, pendekatan fakta yang berdasarkan kebenaran. Data ini diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara via elektronik kepada Putu Ayu Paramita Sudja, S.E., M.M., bertugas di bagian inventory Kementrian Hukum dan Ham Jakarta Pusat. Data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

¹¹ Adrian, Sutedi." *Hak Kekayaan Intelektual*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), 89.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Syarat Pendaftaran Hak Merk

Hak Merk merupakan perlindungan bagi pemilik merk yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dimana pemilik merk dapat menggunakan merk dagang atau bisnis secara eksklusif. Walaupun terlihat sepele, merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual perusahaan yang harus dilindungi oleh perusahaan dengan cara didaftarkan. Merek yang didaftarkan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan bagi pemilik yang didaftarkan¹². Alat bukti tersebut berupa Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Alat bukti ini dapat dijadikan sebagai dasar penolakan dan mencegah pihak lain memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya untuk barang/jasa yang sejenis. Pemilik merk terdaftar tersebut berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga, melaporkan tindakan pembajakan merek¹³. Fungsi Merek adalah membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang maupun badan hukum dalam kegiatan bisnis perdagangan barang atau jasa. Setiap merek bisa di daftarkan ke DJKI asal tidak sama dengan milik pihak lain yang terdaftar¹⁴. Merek yang terdaftar di DJKI memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.¹⁵ Masa perlindungan itupun dapat di perpanjang. Persyaratan dan Tata cara Permohonan untuk Mendaftarkan Merek dagang perorangan, anda tentunya perlu melengkapi dokumen yang dipersyaratkan diantaranya kita bisa lihat dari ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis :

1. Permohonan Pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a) tanggal, bulan, dan tahun Permohonan
 - b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon
 - c) nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa
 - d) warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
 - e) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
 - f) Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

¹² Purwaningsih, Endang. "Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan lisensi". (Bandung, Mandar Maju, 2012), 1.

¹³ Kusumadara, Afifah."Pemeliharaan Dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Non Intelektual". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, no.1, (2011): 20-41.

¹⁴ Lestari, Hesty D. "Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi". Jurnal Yudisial 6, no.2, (2013): 173-188

¹⁵ Kurniasih, Dwi Agustine. "Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.". Jurnal Rechts Finding Media Pembinaan Hukum Nasional 15, no.2, (2016): 213-228.

6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik atau non-elektronik. Pemohon atau kuasanya diharuskan untuk mengisi formulir permohonan merek dalam Bahasa Indonesia kepada Menteri Hukum dan HAM¹⁶. Proses Pendaftaran Merek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek adalah sebagai berikut¹⁷:

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pendaftaran merek, melampirkan paling sedikit dokumen bukti pembayaran surat pernyataan kepemilikan merek dan label merek serta mengajukannya ke Menteri Hukum dan HAM;
2. Permohonan Pendaftaran merek yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan HAM kemudian dilakukan pemeriksaan formalitas atas kelengkapannya;
3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan, pemohon merek atau kuasanya diberi waktu untuk melengkapinya dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan;
4. Apabila tidak dilengkapi sampai dengan jangka waktu tersebut, permohonan dianggap ditarik kembali;
5. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimum diberikan tanggal penerimaan dan dalam waktu paling lama 15 hari kerja sejak tanggal penerimaan, permohonan merek akan memasuki tahap pengumuman yang dilakukan dalam berita resmi merek;
6. Permohonan merek memasuki tahap pengumuman/publikasi yang berlangsung selama 2 bulan. Selama masa pengumuman ini setiap pihak dapat mengajukan keberatan/oposisi dengan alasan-alasannya
7. Alasan tersebut adalah merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang menurut UU MIG tidak dapat didaftar atau harus ditolak dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan keberatan dikirimkan kepada pemohon merek atau kuasanya.
8. Apabila ada keberatan/oposisi, maka pemohon merek atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan yang diajukan dalam waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan dari Menteri hukum dan HAM.

¹⁶ Dinarjito, Agung. "Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Study Kasus Kantor Pertanahan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 1, no.1, (2017): 57-69.

¹⁷ Peraturan Pemerintah no 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Biaya Pendaftaran Merek tersebut telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia (PP 45/2016)¹⁸. Tarif Permohonan Pendaftaran Merek ditetapkan per kelas dengan rincian sebagai berikut :

1. Tarif pendaftaran hak Merek untuk UMKM: Rp 500.000 (secara online) dan Rp 600.000 (secara manual/offline)
2. Tarif pendaftaran Hak Merek untuk umum : Rp1.800.000 (secara online) dan Rp2.000.000 (secara manual/offline).

Permohonan Hak atas Merk yang Pendaftarannya bisa diterima bisa kita lihat dari ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Merk “Permohonan diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 10”. Ketentuan Pendaftaran Hak Merk tercantum Pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis.¹⁹

3.2. Penilaian Standar Substantif dalam Pendaftaran Merek

Selain melengkapi syarat administratif terhadap suatu permohonan pendaftaran merk, dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan.²⁰ Direktorat Jenderal juga melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan, dan diselesaikan dalam waktu paling lama sembilan bulan.

Pemeriksaan substantif tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 UU merk, yaitu apakah merk tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik atau merk tersebut memenuhi unsur yang mengharuskan merk ditolak pendaftarannya atau merk tersebut memang tidak dapat didaftarkan, dan apabila berdasarkan ketentuan tersebut merk yang didaftarkan ternyata memenuhi unsur yang terkandung dalam pasal 4, pasal 5 atau pasal 6, pendaftaran terhadap merk tersebut tidak akan dilakukan.²¹

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal, yaitu pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat fungsional oleh menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu²². Berdasarkan hal tersebut, maka pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional disamping hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan yang dimaksud dengan jenjang adalah jenjang kepegangatan pejabat fungsional sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Dalam rangka pemeriksaan substantif terhadap berbagai kemungkinan atau langkah berikut ini yang dapat di tempuh :

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016

¹⁹ Faradz, Haedah. “*Perlindungan Hak Atas Merek*”. Jurnal Dinamika Hukum 8, no.1 (2008) : 38-42.

²⁰ Prof.Dr.Sardjono,S.H.M.H, “*Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung, PT Alumni, 2010), 147-148.

²¹ Mulyani, Sri. “*Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk mendapatkan kredit Perbankan Indonesia*”. Jurnal dinamika Hukum 12, no.3 (2012) : 568-578.

²² Ahmad, Fandy.”*Kajian Yuridis sengketa Keabsahan Logo sebagai sebuah Merek dan hak Cipta*”. Jurnal Privat Law 7, no.1, (2019) : 87-91.

²³ Hidayah, Khoirul.”*Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek sebagai Obyek dalam perjanjian Rahn*”, De Jure Jurnal Hukum dan Syariah 6, no.1 (2014).

1. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktorat Jenderal permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
2. Sebaliknya dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
3. Apabila suatu merek dinyatakan tidak dapat didaftarkan atau ditolak pendaftarannya dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tentang ditolak atau tidak dapat didaftarnya merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan.
4. Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, pemohon dianggap menerima hasil pemeriksaan substantif yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya tidak dapat didaftar atau ditolak sehingga dalam jangka waktu yang telah ditentukan Direktorat Jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.
5. Sebaliknya dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek.
6. Dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapan dan pemeriksa melaporkan bahwa tanggapan tersebut tidak dapat diterima atas persetujuan Direktur Jenderal ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.
7. Keputusan penolakan baik karena tidak ada keberatan atau tanggapan maupun karena tanggapannya tidak dapat diterima diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan.
8. Dalam hal permohonan ditolak, segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal tidak dapat ditarik kembali.

Berbagai tahapan yang harus dilalui sehubungan dengan kemungkinan hasil pemeriksa substantif tersebut menunjukkan adanya upaya memberikan hak kepada pemohon untuk mengajukan alasan-alasan tertentu agar mereknya dapat didaftarkan. Bisa kita lihat ketentuan Pemeriksaan Substantif Merek berada di pasal 23 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang merek yaitu²⁴ :

1. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap Permohonan pendaftaran Merek.
2. Segala keberatan dan/ atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Dalam hal tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
4. Dalam hal terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan

²⁴ Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

5. Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari.
6. Dalam hal diperlukan untuk melakukan pemeriksaan substantif dapat ditetapkan tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa.
7. Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa Merek di luar Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dianggap sama dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Pemeriksa, dengan persetujuan Menteri.
8. Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.

Perlu kita ketahui bahwa Penilaian standar Pemeriksaan Merek secara substantif pada Pendaftaran merek tetap mengacu pada undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis namun sesuai dengan hasil wawancara dari Putu Ayu Paramita Sudja, S.E., M.M., menjelaskan bahwa penilaian substantif pendaftaran permohonan merek jika ada dua logo memiliki kemiripan dari nama, bentuk, gambar itu tergantung si pemeriksa ingin meloloskan atau tidak. Bahwa dalam pendaftaran hak merek jika ada pemohon yang ingin mendaftarkan mereknya terdapat satu pemeriksa saja tidak berbentuk tim atau lebih singkatnya satu pemeriksa memeriksa satu pemohon pendaftaran merek. Bisa kita lihat telah terjadi kesenjangan karena normatif di undang-undang tidak sesuai seperti dilapangan, ini bisa menyebabkan kerugian bagi pemohon, merek karena adanya ketidakseimbangan di dalam undang-undang dengan dilapangan tetapi pemeriksa tetap setelah menyelesaikan tugas pemeriksaan harus melaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam hal ini dilaksanakan oleh Direktur Merek berupa laporan pemeriksaan (*examination report*) yang memuat usulan untuk ditolak atau didaftar. Hasil putusan usulan untuk ditolak diberitahukan kepada pemohon atau kuasa secara tertulis dan kepada pemohon atau kuasa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, jika tidak Dirjen HKI menetapkan keputusan tentang penolakan Permohonan tersebut.²⁵

4. Kesimpulan

Penilaian standar pemeriksaan merek secara substantif pada pendaftaran merek tetap mengacu pada Undang-Undang tetapi jika ada kemiripan logo yang ingin di daftarkan maka itu tergantung pemeriksa bagaimana menilai apabila tidak di atur maka akan menimbulkan kerugian bagi pemohon. Perlindungan hukum itu sangat penting bagi pemohon yang Hak merek nya di tolak dan mengalami kerugian dan pemerintah segera membuat suatu peraturan yang mengatur secara jelas.

²⁵ Riswandi, Budi Agus." *Permasalahan pelanggaran dan langkah Hukum Hak Cipta atas Musik dan Lagu yang Dituangkan dalam bentuk VCD dan DVD*". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 16 no.4, (2010) : 569-592.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian, Sutedi. "*Hak Kekayaan Intelektual*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2013).
- Firmansyah, Hery S.H., M.Hum., MPA. "*Perlindungan Hukum terhadap Merek*". (Yogyakarta, Medpress Digital, 2013)
- Hawin, M. Hawin dan Riswandi, Budi Agus. "*Isu-Isu penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*". (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2020)
- Hasudungan, Moses Rizki. "*Perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam persepektif persaingan usaha tidak sehat*". (Diss. Universitas Pelita Harapan, 2020).
- Isnaini, Yusran, "*Buku Pintar HAKI tanya jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual*", (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010) .
- Margono, Suyud. "*Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*". (Bandung, Nuansa Aulia, 2010).
- Purwaningsih, Endang. "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*". (Bandung, Mandar Maju, 2012).
- Prof. Dr. Agus. Sardjono, S.H.M.H , "*Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*". (Bandung, PT Alumni, 2010) .

JURNAL ILMIAH

- Ahmad, Fandy. "*Kajian Yuridis sengketa Keabsahan Logo sebagai Sebuah Merek dan hak Cipta*". *Jurnal Privat Law* 7, no.1, (2019) : 87-91.
- Dinarjito, Agung. "*Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Study Kasus Kantor Pertanahan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 1, no.1, (2017) : 57-69.
- Faradz, Haedah. "*Perlindungan Hak Atas Merek*". *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no.1, (2008) : 38-42.
- Hidayah, Khoirul. "*Kajian Hukum Islam terhadap Hak Merek sebagai Obyek dalam perjanjian Rahn*". *De Jure Jurnal Hukum dan Syariah* 6, no.1, (2014) : 60-71.
- Kurniasih, Dwi Agustine. "*Pembaharuan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak*". *Jurnal rechts Vinding Mdia Pembinaan Hukum Nasional* 5, no.2, (2016) : 213-228.
- Kusumadara, Afifah. "*Pemeliharaan dan pelestarian pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional Indonesia: Perlindungan hak kekayaan intelektual dan non hak kekayaan intelektual*". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no.1, (2011) : 20-41.
- Lestari, Hesty D. "*Kepemilikan Hak Cipta Dalam Perjanjian Lisensi*". *Jurnal Yudisial* 6, no.2, (2013) : 173-188.
- Masnun, Muh Ali. "*Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif*". *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no.2, (2019) : 217-234
- Manuaba, I.A.S.N., & Parsa, I.W. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Asing Dengan Hak Prioritas Di Indonesia*". *Kertha Semaya: Journal ilmu Hukum* 6, no.12, (2018) : 1-14.
- Mulyani, Sri. "*Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Collateral (Agunan) untuk mendapatkan kredit Perbankan di Indonesia*". *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no.3, (2012) : 568-578.

- Nugroho, Sigit. " Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas ASEAN. " *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* 24 , no. 2 (2015) : 164-178.
- Riswandi, Budi Agus." *Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD Dan DVD*" . *Jurnal Hukum ius quia iustum* 16, no.4,(2010) : 569-592.
- Sitorus , Ade Uswatun." *Hak Cipta dan Perpustakaan*" . *IQRA Jurnal Ilmu Perpustakaan dan informasi (e-Journal)* 9, no.2, (2016) : 252-267.
- Senewe, Emma, Valentina Teresha . " *Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah*" . *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKam* 2,no.2, (2015) : 12-23
- Wijaya, Wilson, and ChristineST Kansil." *Analisis Kekuatan Unsur Iktikad Baik Pada Pelaksanaan Pendaftaran Merek di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 364/Pdt. Sus-Hki/2014) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*" . *Jurnal Hukum Adigama*1, no.1 , (2018) : 937-961.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang " *Pendaftaran Merek*" .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang " *Merek dan Indikasi Geografis*."