

KEBIJAKAN PELINDUNGAN MEREK DI INDONESIA

Disampaikan Pada Kegiatan
Edukasi Kekayaan Intelektual bagi mitra Profesi Hukum
DJKI Tahun 2024

Berdoa



Pokok Bahasan

Pendahuluan

Pendaftaran Merek

Upaya Hukum

Simpulan



Pendahuluan: Hukum Merek di Indonesia (suatu pengantar)

UU No.21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Peniagaan






UU No.19 Tahun 1992 tentang Merek

UU No.14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No.19 Tahun 1992 tentang Merek

UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek

UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis



	TRIPS
	Paris Convention
	Trademark Law Treaty
	Madrid Protocol
	Nice Agreement

PERJANJIAN INTERNASIONAL

PERATURAN PERUNDANUNGAN

UU Nomor 20 Tahun 2016	
PP No.100 Tahun 2021 (Konsultan KI)	
PP Nomor 90 Tahun 2019 (Tugas, fungsi Komisi Banding Merek)	
PP Nomor 22 Tahun 2018 (Pendaftaran Merek Internasional melalui Protokol Madrid)	
Permenkumham No 67 Tahun 2016 jo. Permenkumham No.12 Tahun 2021 (Pendaftaran Merek)	



Jenis perlindungan dalam UU MIG

- 1. Merek Barang
- 2. Merek Jasa
- 3. Merek Kolektif
- 4. Indikasi Geografis

Fungsi Merek

sebagai daya pembeda

alat promosi, dapat meningkatkan nilai tambah, reputasi

Identitas produk

jaminan kualitas produk, aset tidak berwujud

bentuk proteksi produk

Pendaftaran Merek:

Fungsi pendaftaran

Alat bukti
pemilik yang
berhak

Dasar
penolakan
dalam proses
pemeriksaan
substantif

Mencegah
persaingan
tidak sehat

Meminimalkan
penggunaan
merek secara
tidak sah



Merek



Tanda
direpresentasikan
secara grafis baik
dua dimensi
maupun tiga
dimesi



Sebagai daya
pembeda







Perorangan,
bersama-sama,
badan hukum,
badan usaha



Digunakan dalam
kegiatan
perdagangan
barang atau jasa



Daya Pembeda

Daya pembeda semakin kuat		SPEKTRUM DAYA PEMBEDA	Daya pembeda semakin lemah	
Inventif	Arbitrary		Sugestif	Deskriptif
Tanda yang diciptakan	Tanda yang memiliki makna umum, namun tidak berkaitan dengan produknya	Tanda yang menunjukkan kualitas produk dan perlu imajinasi untuk menghubungkan tanda dengan produk	Tanda yang hanya bersifat menerangkan atau berkaitan dengan produk	Tanda yang sudah umum digunakan
	 Apple			Kafe, Susu, Apel

Sistem pendaftaran merek

* Dimulainya masa perlindungan

First to file sistem & Priority rights

* Wilayah perlindungan

The principle of Territoriality

* Produk yang dilindungi

The Principle of Speciality

Perlindungan Merek

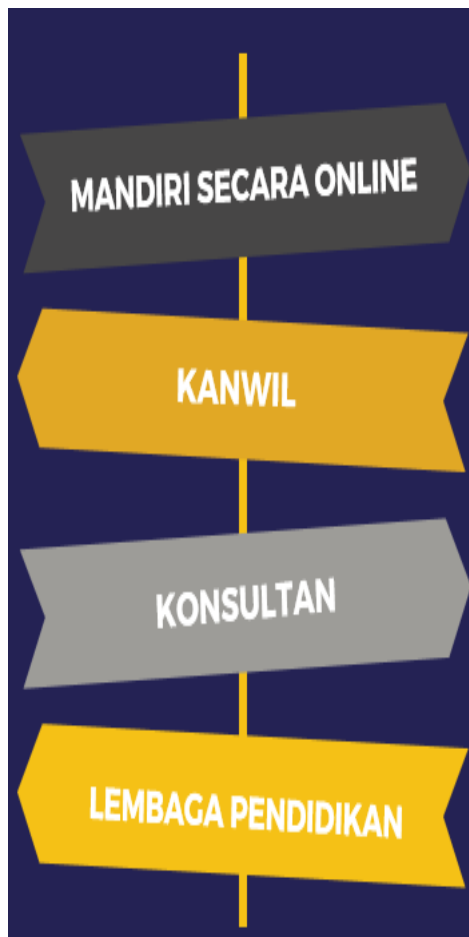
Hak Eksklusif

- menggunakan sendiri
- memberikan izin pihak lain untuk menggunakan
- mengalihkan kepemilikan
- melarang atau menuntut pihak lain yang menggunakan secara tanpa hak

10 Tahun

- dapat diperpanjang dalam waktu yang sama
- diajukan minimal 6 bulan sebelum berakhir atau
- diajukan maksimal 6 bulan setelah berakhir

Prosedur pendaftaran Merek



Syarat

- Label/etiket
- Tanda terima pemohon
- Surat rekomendasi UMKM – untuk pemohon UKM
- Surat pernyataan UMK – untuk pemohon UKM
- Membayar biaya PNBP (1,800,000 (umum) atau 500,000 (UMKM))
- Surat kuasa, jika diajukan melalui kuasa Konsultan KI
- Bukti hak prioritas (Permohonan dari luar negeri)

Hal-hal yang diperhatikan dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek

Pembuatan akun

- <https://merek.dgip.go.id/>

Label

- label tidak meniru pihak lain
- Disclaimer
- Hindari pencantuman unsur logo sertifikasi, unsur perizinan, komposisi, merek pihak lain; merek pihak lain (WA, IG, FB, logo marketplace), Logo TM/R
- Cantumkan transliterasi, translasi

Identifikasi produk

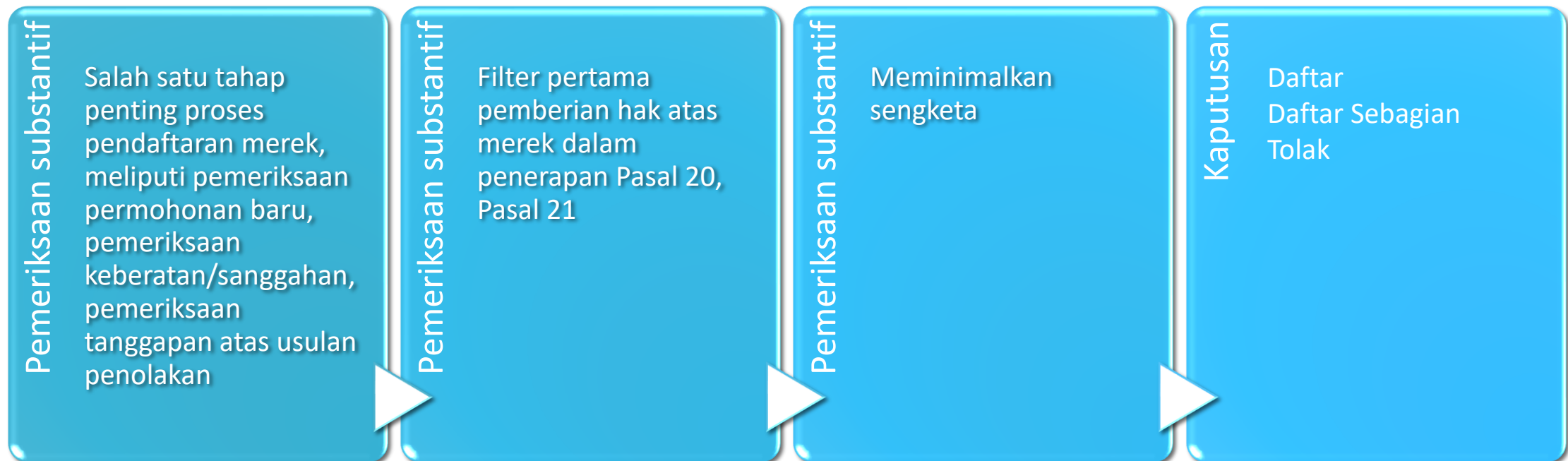
- <https://nclpub.wipo.int/enfr/>
- <https://webaccess.wipo.int/mgs/>

Penelusuran mandiri

- <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>
- <http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome>
- <https://branddb.wipo.int/en/>




Pemeriksaan substantif




Penolakan Absolut



Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.




Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.



Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis.



Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi.



Tidak memiliki daya pembeda.



Merupakan nama umum dan/ atau lambang milik umum.



Bersifat fungsional.

Contoh penolakan absolut Pasal 20

Huruf
(a)



Untuk kelas (43) Bentuk penodaan agama, melanggar ketertiban umum

Huruf
(b)



Huruf
(c)



Produk susu (29) Lactofree" yang berarti bebas laktosa untuk produk laktosa akan menjadi menipu karena tidak mungkin suatu produk laktosa tidak mengandung laktosa.

Huruf
(d)



Beras (30), Bibit padi (31) Nama varietas tanaman

Huruf
(e)



Huruf
(f)



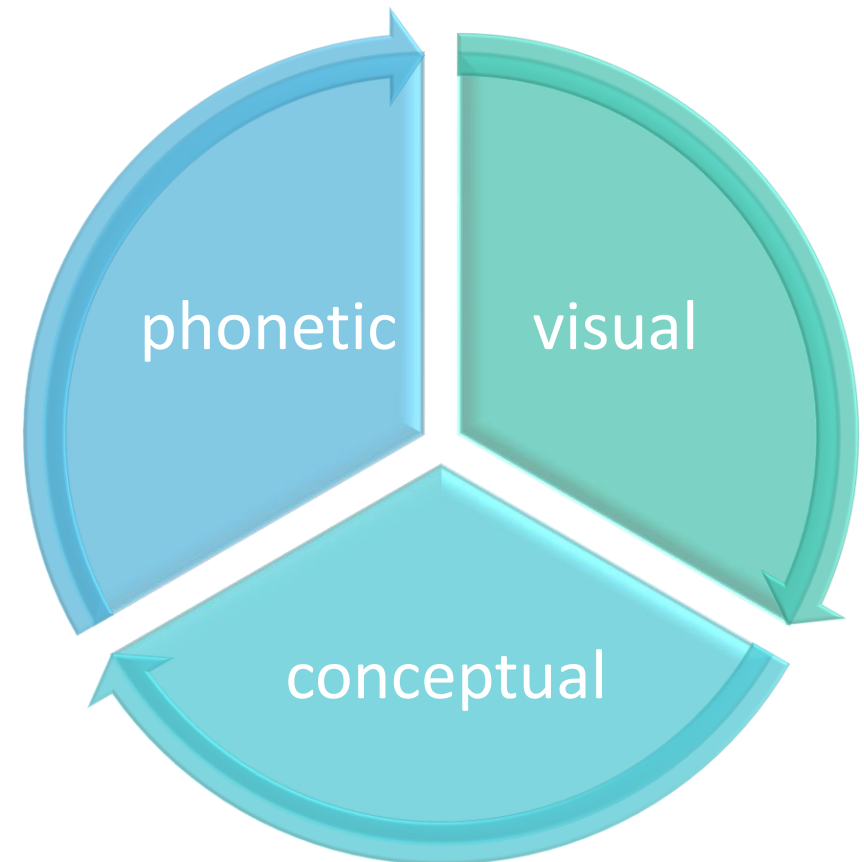
Huruf
(g)



Bentuk yang diklaim dalam dokumen paten/literatur teknis, dianggap fungsional karena materi yang diklaim menghasilkan an efek teknis

Penolakan Relatif Pasal 21 (1)

Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya pada unsur dominan dengan			
Merek terdaftar / dimohonkan lebih dahulu an. pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis	Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis	Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu	Indikasi geografis terdaftar



Penolakan relative - Pasal 21 (1)

Memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya, dengan:

Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa **sejenis**

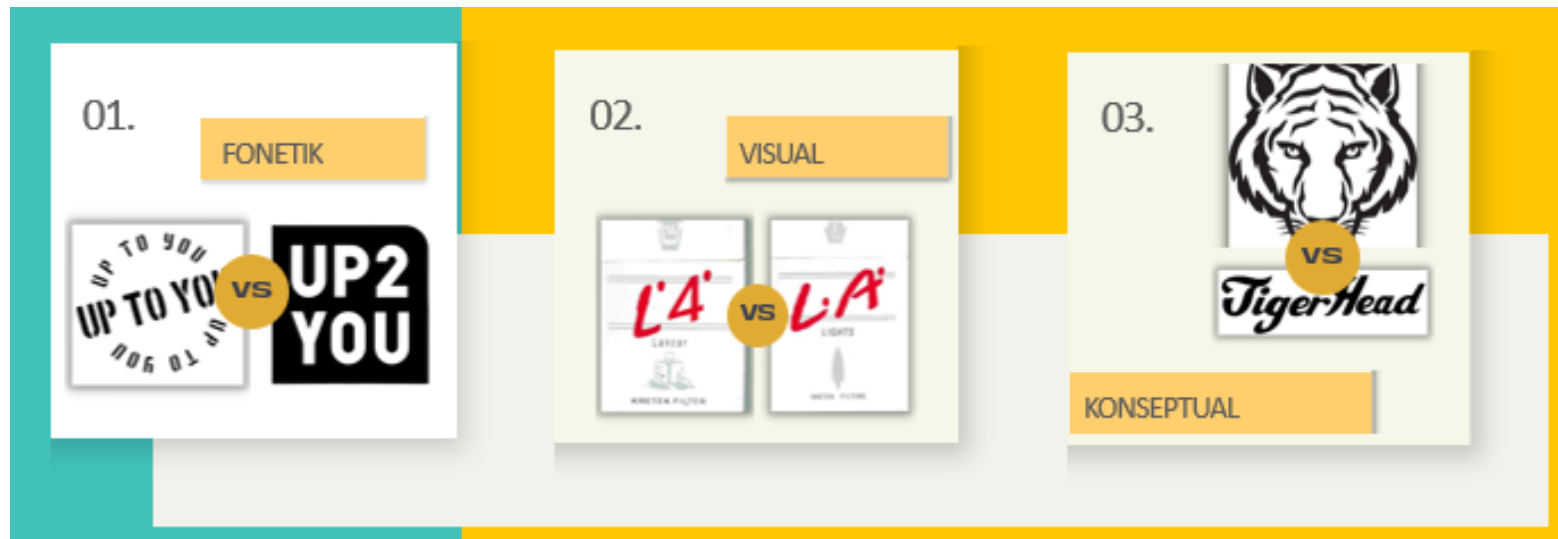
Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa **sejenis**

Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa **tidak sejenis** yang memenuhi **persyaratan tertentu**

Indikasi geografis terdaftar

Penolakan relatif Ps.21 (1)

contoh persamaan pada unsur dominan/utama mengenai:



Penolakan Relatif

Pasal 21 (2) & (3)



Nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak

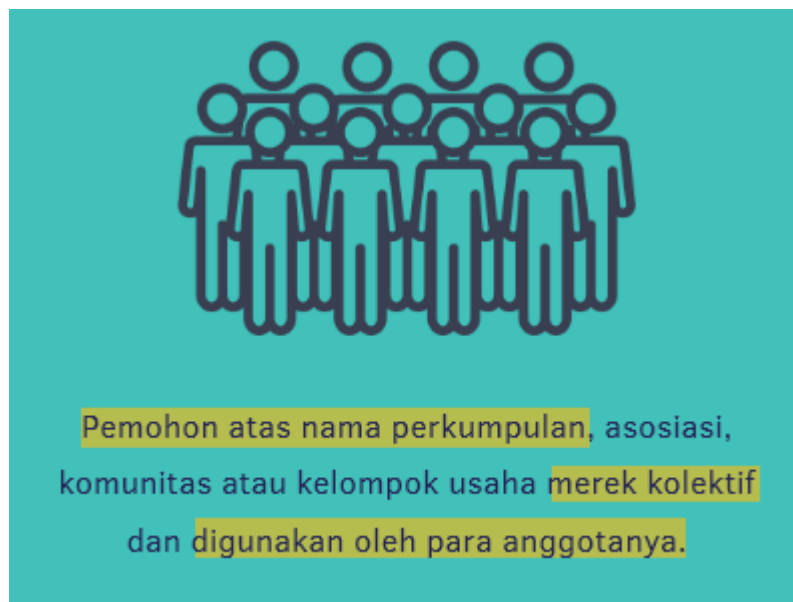
Nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

Tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang

Beritikad tidak baik

Merek Kolektif

Karakteristik kepemilikan bersama



Wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek kolektif

Isi salinan Perjanjian Merek Kolektif

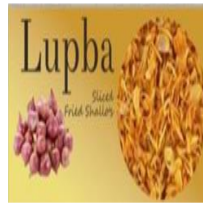


Merek Kolektif



Perkumpulan Batik Nitik Trimulyo

- Jenis produk: kain batik, taplak, selendang (Cl.24)
- Ciri produk: Halus, bercorak, tembus, berkarakter



Perkumpulan Bumi Alumni Raya, alumni UNPAD

- Jenis produk: Bawang goreng (Cl.29)
- Ciri produk

	VARIAN SUMENEP	VARIAN BREBES
Kualitas/ukuran	Premium, 3,5 - 5 cm	Lebih bulat, layernya agak kasar.
Altitude	Average kultivasi bawang.	Average kultivasi bawang.
Kadar Air	5 %	10 %
Ketebalan irisan	1 mm	1 mm
Karakter	Aromatic, tekstur irisan kasar, sticky onion layers, kuat, gurih.	Warna kuning kecokelatan, tekstur keras, aroma harum khas bawang goreng, renyah, gurih.



Kelompok Usaha Pande Besi KSM Bina Karya

- Jenis produk: Pisau, Golok, Pedang, dan Cangkul (Cl.8)
- Ciri produk:

- Keras;
- Pembentukan dengan pemanasan pada suhu 1.150 - 1.200 °C;
- Tahan korosi;
- Besi tempa relatif lebih kuat dibandingkan besi cor.

Pendaftaran Merek Internasional



Sistem Administrasi Merek untuk mendapatkan perlindungan merek di luar negeri.



Cara lain mendapatkan perlindungan merek di luar negeri (*Alternative Route*).



Dalam pengajuan melalui Madrid Protocol maka Pemohon sebelumnya sudah mengajukan atau mempunyai merek terdaftar di DJKI.



Indonesia mengaksesi *Madrid Protocol* pada 2 Oktober 2017 sebagai anggota yang ke-100.

Dan 3 bulan sesudah aksesinya atau sejak 2 Januari 2018 pendaftaran merek melalui *Madrid Protocol* berlaku efektif. Sampai dengan tahun 2023, tercatat 114 negara sebagai anggota *Madrid Protocol*.

Perbandingan dengan sistem konvensional



SISTEM KONVENSIONAL

Pemohon mengajukan permohonan merek langsung ke negara-negara yang dituju dengan menggunakan konsultan kekayaan intelektual di masing-masing negara.



SISTEM MADRID

Pemohon cukup mengajukan permohonan merek di DJKI. Selanjutnya DJKI mengirimkan ke biro internasional untuk kemudian diteruskan ke negara-negara yang dituju.



Prosedur melalui Protokol Madrid





Persyaratan Pendaftaran melalui sistem Madrid Protokol



SYARAT subyek

- Pemohon merupakan WNI;
- Pemohon berkedudukan hukum di wilayah NKRI.
- Pemohon memiliki kegiatan usaha yang nyata di wilayah NKRI.



SYARAT obyek

- Pemohon memiliki:
- Permohonan merek nasional
atau
 - Merek terdaftar di DJKI.



SYARAT wajib

Mengisi form MM2
(International Application).



SYARAT tambahan

- Mengisi form MM18
(declaration of Intention to use the mark for the USA), khusus untuk negara tujuan Amerika Serikat.
- Mengisi form MM17
(Claim of Seniority (European Union)), bila pemohon ingin mengklaim bahwa sebelumnya telah memiliki merek yang sudah terdaftar di negara Uni Eropa.

Upaya Hukum

- ❑ Menjawab sanggahan atas keberatan
- ❑ Menjawab tanggapan atas usulan penolakan
- ❑ Komisi banding merek → upaya pemohon atas penolakan merek/Indikasi geografis
- ❑ Gugatan perdata → gugatan ganti kerugian
- ❑ Penetapan sementara → untuk pencegahan masuknya produk yang merupakan hasil pelanggaran merek ke jalur perdagangan; penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek; pengamanan hilangnya barang bukti; penghentian pelanggaran untuk mencegah kerugian yang lebih besar
- ❑ Pidana → penjara dan/atau denda (Pasal 100 – 102)
 - ❖ adanya persamaan secara keseluruhan dengan merek terdaftar max pidana 5 tahun dan/atau denda max 2 milyar
 - ❖ Adanya persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar, max pidana 4 tahun dan/atau denda max 2 milyar
 - ❖ Menyebabkan gangguan Kesehatan, lingkungan hidup, kematian manusia, pidana 10 tahun dan/atau denda 5 milyar
 - ❖ adanya persamaan secara keseluruhan dengan IG max pidana 4 tahun dan/atau denda max 2 milyar
 - ❖ Adanya persamaan pada pokoknya dengan IG, max pidana 4 tahun dan/atau denda max 2 milyar
 - ❖ Memperdagangkan produk dari hasil tindak pidana, pidana max 1 tahun dan/atau 200 juta
- ❑ Penyelesaian alternatif → mediasi, negosiasi, arbitrase

Ringkasan

- merek adalah penting : merek merupakan sebuah tanda yang penting untuk menjaga kualitas produk, reputasi produk dan produsen, sebagai pembeda dari pesaing
- hak eksklusif bagi pemilik merek memberikan kepastian hukum terhadap pelanggaran
- sitem first to file sebagai pengaman produsen atas produknya menekankan pentingnya pendaftaran untuk mencegah perselisihan
- perlindungan merupakan tindakan preventif untuk mencegah penggunaan merek secara tidak sah dan merupakan tindakan reaktif untuk mengatasi pelanggaran
- merek kolektif sebagai alternatif dalam perlindungan produk daerah
- Indikasi Geografis memberikan perlindungan produk alam, industri suatu daerah

Pelindungan KI di e-commerce

Platform Perlindungan Kekayaan Intelektual Tokopedia

Selamat datang di Platform Perlindungan Kekayaan Intelektual Tokopedia.

Sebagai pemegang KI, Anda dapat membantu kami melindungi KI melalui **Brand Alliance Program** atau **sarana pelaporan** yang telah kami sediakan. Apakah Anda menemukan pelanggaran KI di platform kami? Silakan coba **Portal Pelaporan KI kami yang baru** untuk proses yang lebih mudah!

Sebagai penjual, temukan informasi lebih lanjut tentang cara mencegah pelanggaran KI di [kami](#).



[Shopee Brand IP Portal](#) memungkinkan pemilik merek untuk:

- Mendaftar dan mengirimkan dokumen HAKI untuk melakukan validasi hak merek pemilik dengan Shopee.
- Mengirimkan kasus pelanggaran HAKI untuk penyelidikan Shopee.
- Melacak dan mengelola semua kasus yang sedang berlangsung dan telah berlalu.

Dengan memaksimalkan penggunaan Shopee Brand IP Portal, semakin banyak keuntungan yang akan didapatkan untuk perlindungan terhadap merek Anda, di antaranya:

	Manajemen Terpusat Solusi sistem yang terintegrasi untuk mengelola pengajuan pendaftaran HAKI dan melaporkan pelanggaran HAKI di Shopee.
	Proses Pendaftaran yang Efisien Hanya diperlukan satu kali pendaftaran dan upload dokumen HAKI Anda.
	Pelaporan Pelanggaran yang Mudah Pelaporan secara otomatis diterima oleh sistem dan informasi yang sebelumnya diisi dapat dilihat kembali.
	Pelacakan Status Pendaftaran HAKI & Pelanggaran HAKI Tanpa Batas Status pengajuan pendaftaran HAKI dan pelaporan pelanggaran HAKI Anda akan diperbarui secara otomatis dan diringkas pada satu halaman untuk pemantauan yang mudah serta akurat.
	Pemantauan Status yang Lebih Mudah Pemantauan status dan tingkat persetujuan kasus pelaporan yang lebih mudah untuk setiap merek yang berbeda.



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

DJKI WORK
FROM ANYWHERE
ANYTIME

Syaifullah Hadiyanto Sp

08111947604

syaifullah.hadiyanto@dgip.go.id

**Direktorat Merek & Indikasi Geografis
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM**

MEDIA SOSIAL DJKI

Platform	Handle
Instagram	@DJKI.Kemenkumham
YouTube	DJKI <u>Kemenkumham</u>
Facebook	@DJKI.Indonesia
Twitter	@DJKI_Indonesia
Tiktok	<u>dikikemenkumham</u>

TERIMA KASIH