

KEABSAHAN PENDAFTARAN MEREK DENGAN NAMA DAERAH ASING DI INDONESIA

Oleh:

Srivit Aviva

Dosen Pembimbing : Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H. Dr.

Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus 2024

Pendahuluan

Indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk karena dipengaruhi oleh kondisi geografis tertentu, sehingga memiliki kualitas dan karakteristik unik. Proses pendaftaran merek berbeda dengan indikasi geografis dan melibatkan tahapan formal sesuai undang-undang. Merek adalah tanda pengenal yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa satu dengan yang lain. Pemegang merek yang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk menggunakan merek tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan secara detail tentang merek dan syarat-syarat pendaftarannya. Meskipun demikian, keberhasilan pendaftaran merek tergantung pada hasil pemeriksaan substantif oleh pihak berwenang.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Dengan kata lain, hanya pemilik merek yang berhak menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Pendaftaran merek merupakan cara untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak tersebut. Artinya, jika merek sudah terdaftar, pemiliknya dapat mencegah orang lain menggunakan merek yang sama atau mirip sehingga tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Banyak perusahaan di Indonesia, seperti klinik kecantikan, restoran cepat saji, dan penjual kebab, menggunakan nama daerah asing dalam merek dagangnya. Contohnya, LBC (London Beauty Centre) dan CFC (California Fried Chicken). Meskipun didirikan di Indonesia, perusahaan-perusahaan ini mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan menyertakan nama daerah luar negeri.

Pertanyaan Penelitian

1. Apakah boleh orang Indonesia mendaftarkan merek yang mengandung nama daerah di luar negeri atau luar Indonesia?

Metode

Penelitian ini akan mengadopsi metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan akan difokuskan pada analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dikaji.

Penelitian Terdahulu

- Terdapat penelitian yang ditulis oleh Devica Rully Masrur dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional” yang mana dalam Penelitian ini terkait tentang perlindungan Indikasi Geografis (IG) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menemukan beberapa poin penting, antara lain: Sistem konstitutif (first to file) dalam indikasi geografis tidak didukung dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan produk IGnya. Indikasi Geografis memiliki prioritas perlindungan dibandingkan merek dalam UU Merek dan Indikasi Geografis. Namun, dalam implementasi, terdapat celah hukum dan ketidakadilan. Indonesia perlu meratifikasi Perjanjian Lisabon untuk memanfaatkan sistem pendaftaran internasional Indikasi Geografis.[
- Penelitian yang ditulis oleh Tomy Pasca Rifai dalam penelitiannya yang berjudul “Kesiapan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean” yang mana dalam Penelitian ini membahas tentang kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG) dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Page | 2 Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms. (MEA). Penelitian ini mengkaji pembaruan substansial perlindungan hukum merek dan Indikasi Geografis menurut Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, serta kesiapan UU tersebut dalam menghadapi MEA. Beberapa poin penting dari penelitian ini: UU Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi merek dan Indikasi Geografis Indonesia. UU ini juga mempermudah pendaftaran merek dan Indikasi Geografis Indonesia perlu meningkatkan kesiapannya dalam menghadapi MEA, termasuk dalam hal perlindungan merek dan IG.

Pembahasan

A. Analisis Merek Yang Ditolak Oleh Lembaga Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Merek adalah elemen penting dalam bisnis dan memiliki banyak manfaat bagi perusahaan yang memilikinya. Merek yang kuat dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan penjualan, membangun loyalitas pelanggan, dan meningkatkan nilai bisnis mereka. Pada Pasal 20 huruf C Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 menegaskan bahwa merek ditolak jika, “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.

Pembahasan

B. Analisis Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur syarat-syarat yang tidak boleh dipenuhi oleh suatu Indikasi Geografis agar dapat didaftarkan. Beberapa di antaranya adalah: Bertentangan dengan nilai-nilai nasional: Indikasi Geografis tidak boleh bertentangan dengan ideologi, hukum, moral, agama, atau ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Menyesatkan masyarakat: Indikasi Geografis tidak boleh memberikan informasi yang salah atau menyesatkan mengenai asal usul, kualitas, atau karakteristik suatu produk. Telah dilindungi di negara asal: Indikasi Geografis yang sudah dilindungi di negara asalnya tidak bisa didaftarkan di Indonesia tanpa izin dari negara asal tersebut. Merupakan nama varietas tanaman: Nama varietas tanaman yang sudah dilindungi oleh hukum atau digunakan untuk varietas sejenis tidak bisa didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, kecuali jika ditambahkan kata yang menunjukkan asal geografisnya.

Contoh Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftarkan:

Lanjutan...

- "Kopi Toraja" yang diproduksi di luar wilayah Toraja. Indikasi Geografis "Kopi Toraja" hanya dapat diberikan kepada kopi yang ditanam, diolah, dan diproduksi di wilayah Toraja, Sulawesi Selatan. Kopi yang diproduksi di luar wilayah Toraja, meskipun menggunakan nama "Kopi Toraja", tidak dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis karena tidak memenuhi unsur geografis yang menjadi ciri khasnya.
- "Batik Pekalongan" yang dibuat dengan motif dan teknik yang berbeda dari Batik Pekalongan asli. Indikasi Geografis "Batik Pekalongan" hanya dapat diberikan kepada batik yang dibuat dengan motif dan teknik khas Pekalongan, Jawa Tengah. Batik yang dibuat dengan motif dan teknik yang berbeda dari Batik Pekalongan, meskipun diproduksi di Pekalongan, tidak dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis karena tidak memiliki ciri khas geografis yang sama.
- Nama Varietas Tanaman: Nama varietas tanaman yang telah dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan varietas tanaman tidak dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Contohnya, nama varietas padi "IR64" tidak dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis karena telah dilindungi sebagai varietas tanaman.
- Nama yang Telah Digunakan Sebagai Varietas Tanaman dan Digunakan Bagi Varietas Tanaman yang Sejenis: Nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis tidak dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis. Contohnya, nama "Padi Ciherang" tidak dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis untuk varietas padi lainnya, kecuali ada penambahan padanan kata seperti "Padi Ciherang Unggul" atau "Padi Ciherang Super".

Pembahasan

C. Sistem Pemeriksaan Merek di Indonesia

Sistem pemeriksaan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016 ("UU Merek") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendaftaran Merek ("Permenkumham 19/2019"). Berikut adalah tahapan-tahapan dalam sistem pemeriksaan merek di Indonesia:

1. Pengajuan Permohonan Pendaftaran Merek
2. Pemeriksaan Formalitas
3. Pemeriksaan Substantif
4. Pengumuman Merek
5. Pendaftaran Merek

Sistem pemeriksaan merek di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Pemohon pendaftaran merek harus memastikan bahwa mereknya memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam UU Merek dan Permenkumham 19/2019 agar permohonannya dapat diterima dan mereknya dapat terdaftar secara resmi di Indonesia.

Pembahasan

D. Perbedaan Perlindungan Indikasi Geografis Secara Nasional dan Internasional

No.	Aspek	Perlindungan Nasional	Perlindungan Internasional
1.	Dasar Hukum	Peraturan Perundang-undangan Nasional	Peraturan Perundang-undangan Internasional
2.	Cakupan Wilayah	Hanya berlaku di wilayah negara yang bersangkutan	Berlaku di wilayah negara-negara anggota perjanjian
3.	Pendaftaran dan Penegakan Hukum	Dilakukan oleh Otoritas Nasional	Dilakukan oleh Organisasi Internasional
4.	Contoh	Kopi Toraja (Indonesia)	Champagne (Lisbon Agreement)

Pembahasan

E. Analisis Keabsahan Merek Indikasi Geografis jika Ditinjau Dari Perbedaan Merek dengan Indikasi Geografis

Merek dan Indikasi Geografis memiliki persamaan dalam tujuannya, yaitu untuk membedakan produk, memberikan informasi, dan melindungi hak pemilik. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam definisi, syarat pendaftaran, dan hak yang diberikan. Keduanya memiliki fokus yang berbeda, Indikasi geografis menekankan pada asal geografis suatu produk dan kualitas unik yang terkait dengan asal tersebut. Sedangkan, Merek menekankan pada perbedaan produk atau jasa dari produsen yang berbeda. Selain itu, Indikasi Geografis bertujuan untuk Melindungi nama dan reputasi suatu daerah serta produk-produk yang berasal dari daerah tersebut. Sedangkan, Merek untuk melindungi identitas bisnis dan mencegah persaingan tidak sehat. Pemilihan antara merek dan IG untuk melindungi produk atau jasa harus dilakukan berdasarkan analisis yang cermat terhadap karakteristik produk, factor geografis, dan strategi bisnis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai persyaratan dan perlindungan terhadap merek dan indikasi geografis. Merek dianggap sah jika unik, terdaftar, digunakan dalam perdagangan, dan tidak melanggar hukum. Sementara itu, indikasi geografis harus memiliki hubungan khusus dengan daerah asal, memiliki reputasi, dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, dan terdaftar. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada fokus perlindungan, persyaratan pendaftaran, dan manfaat yang diberikan.

Kesimpulan

Penggunaan nama produk di Indonesia yang menggunakan nama daerah luar negeri bisa didaftarkan sebagai merek jika memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek, seperti memiliki daya pembeda dan tidak menyesatkan konsumen. Tetapi, Tidak dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis karena tidak memiliki karakteristik khas yang disebabkan oleh faktor geografis negara tersebut.

Referensi

[1] R. Muttaqin, “Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo dalam Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Produk Lokal,” Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2022. Diakses: Juli 21, 2024. [Daring].

Tersedia pada:<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/49552>

[2] J. J. Sumanti, “Akibat Hukum Pemakaian Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,” LEX Priv., vol. 10, no. 2,

Art. no. 2, Apr. 2022, Diakses: Juli 21, 2024. [Daring]. Tersedia Pada:<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40371>

[3] M. Ferdian, “Kedudukan Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur,” J. Ilm. Huk. Dirgant., vol. 9, no. 2, Art. no. 2, Oct. 2019, doi:10.35968/jh.v9i2.355.

[4] Tomy Pasca Rifai, “Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Jujur,” masters, Universitas Lampung, 2016. Diakses: Juli. 21, 2024. [Daring]. Tersedia pada:<https://digilib.unila.ac.id/25339/>

[5] F. N. Hediati, “Optimalisasi Pengawasan pada Penerimaan Pendaftaran Merek dalam Rangka Perlindungan Merek,” J. Suara Huk., vol. 2, no. 2, pp. 234–257, Sep. 2020, doi:10.26740/jsh.v2n2.p234-257.

[6] C. Irawan, “Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saig Produk Daerah di Indonesia,” Proceeding Sendiu, Aug. 2017, Diakses: 21Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada:<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/5065>

[7] P. W. Lasut, “Penyelesaian Sengketa Gugatan Atas Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis,” LEX Soc., vol.7, no.1, Art. no.1, Feb. 2019, doi:10.35796/les.v7i1.22848.

[8] Dialogia Iuridica “Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang

Lanjutan...

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper," Diakses: 21 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada:<http://114.7.153.31/index.php/dialogia/article/view/1972>

[9] H. Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek," J. Din. Huk., vol.8, no.1, Art. no.1, Jan.2008, doi:10.20884/1.jdh.2008.8.1.27.

[10] WR Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual," Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan." Diakses: 21 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada:<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/198>

[11] D. S. Wijanarko and S. Pribadi, "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Merek Dagang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis," Log. J. Penelit. Univ. Kuningan, vol. 13, no. 02, pp. 192–201, Dec. 2022, doi:10.25134/logika.v13i02.7178.

[12] Nasrianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin." Diakses: 21 Juli 2024. [Daring]. Tersedia pada:<https://journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/157>

[13] R. F. Mayana, "Perlindungan Merek Non Tradisional Untuk Produk Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Indikasi Geografis dan Perspektif Perbandingan Hukum," J. Bina Mulia Huk., vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Sep. 2017. doi:<https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.3>

[14] Wacana Paramarta, "Sengketa Merek Terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis," Jurnal Ilmu Hukum," Jul. 2020, Diakses: 21 Juli 2024. [Daring] Tersedia

pada:<http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/70>

[15] L. S. Muis, A. Adri, and Y. Media, "Brand Registration of Tour and Travel Services PT. Jaya Major Tourin Solok City," Abstr. Undergrad. Res. Fac. Law Bung Hatta Univ., vol.6, no.1, Art. no.1, Feb. 2015, Diakses: 13 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia

pada:<https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/4389>

[16] M. A. Maulana, "Tinjauan Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Pada Platform Roblox," J. Anal. Huk., Jan. 2023, Diakses: 13 Agustus 2024. [Daring]. Tersedia pada:https://www.academia.edu/103328783/Tinjauan_Hukum_Hak_Atas_Kekayaan_Intelektual_Pada_Platform_Roblox

[17] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, and S. B. Purwaningsih, "Buku Ajar Hukum Perusahaan," Umsida Press, pp. 202–202, 2023. Diakses pada:<https://doi.org/10.21070/jihr.2021.8.719>

[18] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright," presented at the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022), Atlantis Press, May 2023, pp. 713–721. doi:10.2991/978-2-38476-052-7_76.

