

Mekanisme Pendaftaran Merek untuk Menghindari Penolakan

Munsen Bona Pakpahan

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

02669220004@student.uph.edu

Abstrak

Mekanisme pendaftaran merek dimulai dari permohonan Merek oleh pemohon, penyerahan semua dokumen kelengkapan data dan syarat-syarat pengajuan dilakukan penerbitan sertifikat merek, dan apabila telah memenuhi syarat maka dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat merek yang. Masih banyak pelaku usaha yang melakukan kesalahan terkait dengan pendaftaran merek. Hal itu dapat terjadi karena pendaftaran merek berlaku asas first to file. Artinya, siapa yang pertama kali mendaftarkan merek dianggap sebagai hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang tersebut Adanya Perkembangan teknologi saat ini memudahkan segala sesuatunya khususnya yang terkait dengan pendaftaran merek. Media online telah membatu para pemohon merek untuk menelusuri merek, mencari pengetahuan untuk mengisi data pemohon merek dan mendaftarkan kelas sesuai dengan model bisnis agar tidak ditolak Akibatnya banyak permohonan pendaftaran merek yang ditolak atau mereknya tidak bisa didaftarkan oleh DJKI, bahkan kesalahannya dapat menyebabkan bisnisnya rebranding dari awal lagi. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut dalam proses mendaftarkan dan akan berlanjut pada proses lanjutan, diantaranya melalui pemeriksaan formalitas proses pengumuman dan proses pemeriksaan substantif serta mendapat persetujuan menteri untuk diterbitkan sertifikat.

A. Latar Belakang

Sejatinya manusia selain sebagai makhluk sosial pada dasarnya adalah Homo Economis dimana dalam perjalanan hidupnya selau berjuang dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam telah mendorong manusia lainnya untuk mencipta sebagai bagian saling melengkapi dalam aktivitasnya di masyarakat. Aktivitas dan kreasi manusia tersebut harus dapat dilindungi dan difasilitasi guna tercapainya apa yang diharapkan yaitu meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS telah mengatur dengan tegas terkait dengan bagaimana setiap orang atau suatu badan hukum dapat mendaftarkan merek yang dimiliki agar dapat terjamin segala hak dan akibatnya bagi mereka yang akan mendaftarkan suatu merek guna menunjang produksi suatu barang yang akan ditayangkan di masyarakat.

Adanya prinsip *Firs to File* dalam undang-undang merek yang menegaskan siapa yang pertama kali memakai satu merek dialah yang dianggap berhak atas merek yang bersangkutan. Dalam sistem deklaratif

Kesadaran masyarakat tentang pendaftaran merek mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya pendaftaran merek bagi produknya. Dengan melakukan pendaftaran merek pemilik merek dapat menggunakan mereknya secara eksklusif. Sadar akan pentingnya merek bagi pelaku usaha, DJKI pun mempermudah prosedur pendaftaran merek. Prosedur pendaftaran merek saat ini dapat dilakukan secara online melalui aplikasi Kekayaan Intelektual. Kesalahan ini terjadi karena tidak melakukan penelusuran merek.

Banyak masyarakat yang tidak melakukan penelusuran merek terlebih dahulu saat mengajukan pendaftaran merek. Kesalahan ini sering dilakukan oleh masyarakat pada saat pendaftaran merek.

Beberapa pemohon pendaftaran merek masih ada yang salah dalam mengisi data permohonan pendaftaran merek. Kesalahan yang paling umum adalah pengisian nama dan alamat pemohon pendaftaran merek.

Anda harus memahami adanya banyak kelas dalam pendaftaran merek. Oleh karena itu, daftarkan merek sesuai model bisnis kita 1 merek juga dapat didaftarkan di beberapa kelas. Misalnya kita berjualan kopi. Maka untuk kopi dapat didaftarkan di kelas produk, kelas booth atau kafe.

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam tulisan ini antara lain adalah:

1. Hal apa saja yang menyebabkan kesalahan dalam pendaftaran merek.
2. Hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menghindari kesalahan sehingga pendaftaran merek tidak dapat diterima.

B. Pembahasan

B.1. Pengertian Merek

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. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Merek Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri

Dalam perundang-undangan yang ada Merek telah diklasifikasikan diantaranya 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 sejenis lainnya. 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 sejenis lainnya. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang merujuk sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa Serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia. 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; dan 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. (6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.

Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

B.2. Merek Yang Terdaftar

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan; Adapun proses permohonan dimulai dengan Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar, Menteri: a. mendaftarkan Merek tersebut; b. memberitahukan pendaftaran Merek tersebut kepada Pemohon atau Kuasanya; c. menerbitkan sertifikat Merek; dan d. mengumumkan pendaftaran Merek tersebut dalam Berita Resmi Merek, baik elektronik maupun non-elektronik.

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat.

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah setelah Permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman, dan proses pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat yang menjelaskan bahwa makanan dan/atau suatu produk obat-obatan tersebut tidak mengandung barang yang berbahaya sebagai mana yang ditentukan dalam Undang-Undang kendati dalam undang-undang merek tidak mengharuskan adanya suatu ketentuan yang mengharuskan pemohon pendaftaran merek atas produk makanan dan obat-obatan harus terlebih dahulu mendaftarkan produknya kepada BPOM (Badan Pengawas dan Obat Makanan) karena Undang-Undang merek hanya suatu jaminan hukum agar bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan

kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;

Demikian halnya, dalam proses pendaftaran merek. Anda diwajibkan untuk memilih Kelas Merek dan jenis barang dan/atau jasa (Sub-Kelas) pada formulir permohonan pendaftaran merek. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek). Namun, Kesalahan dalam memilih kelas seringkali menjadi salah satu faktor permohonan ditolak. Penyebabnya karena kelas yang dipilih oleh pemohon dianggap tidak sesuai dengan jenis barang/jasa yang didaftarkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, berikut ini penjelasan lengkap untuk memudahkan

C. Langkah-Langkah yang Patut Diketahui Sebelum Mendaftarkan Merek.

Pada prinsipnya jika memperhatikan perundang-undangan yang berlaku teknis dapat diterimanya pendaftaran merek terkait dengan syarat formil dan syarat substansional. Dimana syarat formil terkait dengan subjek hukum dan substansi terkait dengan syarat materiil yang harus terpenuhi.

Adapun yang menjadi syarat formil adalah Persyaratan Formulir Pendaftaran Permohonan merek dapat juga menyertakan Surat rekomendasi UMK binaan atau Surat Keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil) yang kemudian mengisi Surat pernyataan permohonan pendaftaran merek; 24 Label merek/ etiket merek, membawa KTP asli dan foto copy KTP sebagai pelengkap berkas KTP yang kemudian dibubuhi oleh Tanda Tangan Pemohon;

Adapun Prosedur Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan membawa dokumen pendaftaran; Pemohon ke petugas loket untuk menyerahkan berkas pendaftaran; Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan pendaftaran; Petugas memberikan voucher pembayaran PNBPN; Petugas menginput permohonan melalui e-filing; Petugas mencetak bukti tanda terima pendaftaran; Ditindaklanjuti oleh Ditjen KI sampai

dengan keluarnya sertifikat

Biaya/ Waktu UMK : Rp. 500.000/kelas Umum : Rp. 1.800.000/kelas Waktu penyelesaian permohonan : 1 (satu) hari kerja" dan adapun petugas Penanggung Jawab Kepala Subbid Pelayanan Kekayaan Intelektual.

Sebelum melakukan pendaftaran ada baiknya para pemohon melakukan penelusuran terhadap nama merek yang akan dipilih karena Kesalahan tidak melakukan penelusuran merek Penelusuran merek dilakukan agar merek yang didaftarkan tidak memiliki kesamaan dengan merek yang terdaftar di DJKI. Jika mengajukan pengajuan permohonan pendaftaran merek terdapat kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar, maka pendaftaran merek akan ditolak.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mengetahui nama-nama merek apa saja yang sudah terdaftar dapat dilakukan dengan meminta daftar merek yang sudah pernah diterbitkan dan dapat juga menelusurinya melalui website yang akan diinformasikan oleh petugas dari kementerian.

Adapun saran bagi pembuat merek agar membuat nam-nam yang unik dan khusus sehubungan dengan produk yang akan didaftarkan mereknya sehingga memungkinkan untuk terhindar dari kesamaan sama merek;

Selanjutnya terkait dengan Jika alamat tempat tinggal berbeda dengan yang tertera di KTP, maka harus dicantumkan juga alamat tinggal saat mendaftarkan merek. Namun, jika terjadi kesalahan pengisian nama dan/atau alamat pihak pemohon bisa mengajukan perbaikan atas permohonannya (Pasal 18 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Adapun upaya yang dilakukan dapat meminta petunjuk dari petugas pendaftaran merek di kementerian jika pemohon secara langsung datang untuk melakukan permohonan, dan jika hendak melakukan pendaftaran secara online sebagai mana panduan yang akan tertera dalam aplikasi pendaftaran.

Adapun terkait dengan substansi merek yaitu dalam hal menentukan kelas dalam model bisnis. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait pentingnya menentukan kelas dalam pendaftara merek .

Kelas Merek adalah pengelompokkan atas suatu bidang usaha yang

dijalankan oleh merek yang bersangkutan, dan menjadi parameter yang digunakan secara global dalam perlindungan merek. Secara Internasional, pengelompokan ini berasal dari sistem klasifikasi yang diatur oleh Nice Classification. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Sedangkan untuk di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek dan Nice Classification edisi 11 tahun 2018. Kelas Merek berfungsi sebagai pembatas atas Hak yang diberikan terhadap Merek. Jadi katakanlah nama Merek Anda terdaftar di Kelas 1, maka orang lain masih memiliki peluang untuk mendaftarkan nama Merek yang sama dengan Anda di Kelas lainnya. Kelas Barang (Kelas 1 -34) untuk bisnis yang menjual atau memiliki suatu produk berupa bahan mentah, bahan tidak dikerjakan dan setengah dikerjakan, dan bahan jadi. Kelas Jasa (Kelas 35-45) untuk bisnis yang menawarkan Jasa atau Layanan, berupa kegiatan tertentu yang nantinya akan dilakukan.

Hal ini menyesuaikan model bisnis apa saja yang sedang dan akan dijalankan. Sebab, jika merek kita telah didaftarkan oleh kompetitor atau pihak lain terlebih dahulu, maka kita harus melakukan rebranding dari awal lagi atau terpaksa membeli merek tersebut dari pemilik merek tersebut.

D. Penutup

Kesimpulan

Kesalahan tidak melakukan penelusuran merek Penelusuran merek dilakukan agar merek yang didaftarkan tidak memiliki kesamaan dengan merek yang terdaftar di DJKI. Jika mengajukan pengajuan permohonan pendaftaran merek terdapat kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar, maka pendaftaran merek akan ditolak.

Jika alamat tempat tinggal berbeda dengan yang tertera di KTP, maka harus dicantumkan juga alamat tinggal saat mendaftarkan merek. Namun, jika terjadi kesalahan pengisian nama dan/atau alamat pihak pemohon bisa mengajukan perbaikan atas permohonannya (Pasal 18 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Hal ini menyesuaikan model bisnis apa saja yang sedang dan akan dijalankan.

Sebab, jika merek kita telah didaftarkan oleh kompetitor atau pihak lain terlebih dahulu, maka kita harus melakukan rebranding dari awal lagi atau terpaksa membeli merek tersebut dari pemilik merek tersebut.

Saran

Dengan disampaikan penjelasan yang sederhana dalam tulisan ini hendaknya diharapkan kepada pemohon agar memahami dengan benar untuk mengajukan permohonan merek dengan tujuan selain akan menghabiskan waktu dan biaya untuk mendaftar karena terjadi penolakan juga akan menyita waktu dan pikiran.

Untuk itu memahami syarat Formil dan Substansi/materiil dari pendaftaran merek akan mempermudah pemohon untuk menyampaikan permohonan merek dan dapat diterima dan dapat digunakan untuk kepentingan sebagaimana rencana yang dimaksudkan para pemohon merek.

Daftar Pustaka

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

<https://jakarta.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-dan-ham/layanan-kekayaan-intelektual/permohonan-pendaftaran-merek>

<https://smartlegal.id/hki/merek/2021/02/20/mau-daftarkan-merek-pahami-dulu-kelas-merek-biar-gak-ditolak-djki/>.

https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/ISI%20K0mplet-2_hal%20%20443.pdf