

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan: 1). Prosedur dan aturan hukum terhadap pendaftaran merek diatur pada 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 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. 2) Akibat Hukum bagi merek dagang yang menggunakan Nama Umum sebagai sebuah Merek dapat dilihat pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 16 Huruf (f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek adalah dengan cara melakukan upaya penegakan hukum berupa “pencabutan” terhadap merek yang dalam hal ini adalah Merek “AQUA” yang menggunakan Nama Umum.

1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) adalah hak milik yang berasal dari bakat intelektual manusia. Keterampilan tersebut dapat ditunjukkan melalui karya di bidang teknologi, sains, seni, dan sastra.¹ Secara umum, hak kekayaan intelektual diklasifikasikan menjadi dua kategori: hak cipta dan hak kekayaan industri. Sains, seni, dan sastra semuanya dilindungi oleh hak cipta. Paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman adalah contoh hak milik industri.² Hak Cipta merupakan hak absolut yang mempunyai sifat kebendaan, dan objeknya adalah benda, seperti hak milik, hipotik, dan sebagainya.³

Hak Kekayaan Intelektual kini telah menjadi perhatian global, terutama di kalangan negara industri maju yang mengeksport sejumlah besar produk industri kreatif berbasis HKI. Menurut Hayyanul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi dasar pengembangan *Intellectual Property Rights* adalah berasal dari teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut: 1) Tuhan menciptakan seluruh alam semesta untuk kepentingan semua manusia; 2) Tuhan menciptakan manusia dengan segala kemampuan dan potensi yang ada dalam dirinya agar mampu untuk *survive* (mempertahankan diri); 3) setiap manusia memiliki hak untuk melakukan intervensi atas alam guna dalam menjamin kelangsungan hidup; 4) setiap manusia berhak atas hasil-hasil dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada; 5) hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapapun; 6) setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.⁴

¹ Muhammad Akhmad Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks, hal. 14.

² Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta: Buku Biru, hal. 22.

³ Muchtar A H Labetubun and Sabri Fataruba, “Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata,” *SASI* 22, no. 2 (2016): 1–11, <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/163>.

⁴ Hasbir Paserangi, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabhani Press, Jakarta Selatan, hal. 168.

Negara Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat luas. Keanekaragaman dan keunikan budaya masing-masing kelompok etnis merupakan asset yang signifikan. Interaksi Indonesia dengan subjek perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yang telah menjadi perhatian dunia tidak dapat dihindarkan. Indonesia telah berpartisipasi dalam perjanjian Internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, dan harus ikut meratifikasi perjanjian tersebut agar negara kita tidak terisolasi dalam kancah perdagangan Internasional. Akibatnya, Indonesia memberlakukan peraturan tentang HKI yang selanjutnya akan disebut (hak kekayaan intelektual).⁵

Pada ruang lingkup hki merek merupakan tanda (gambar atau nama) yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa suatu perusahaan (indikator asal) dari barang dan jasa perusahaan lain. Merek juga sebagai alat pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberi konsumen sejumlah informasi tertentu tentang barang dan/atau jasa yang dibuat oleh pengusaha, sehingga suatu barang dapat diidentifikasi keasliannya dengan kehadiran merek.⁶ Merek sendiri merupakan benda immaterial, yang berarti dapat dinikmati adalah produknya atau benda materilnya. Dimaksudkan merek sebagai benda immaterial hanya dapat memberikan kepuasan atau *prestige* pada pembeli saja. Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan.⁷

Peraturan tentang merek di Indonesia didasarkan pada “Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa: perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi yang berkembang tidak boleh berpusat pada persaingan dan individualisme. Pasal ini “bertujuan untuk menjaga demokrasi sekaligus kedaulatan rakyat. Tujuan rancangan ekonomi ini adalah untuk memberikan struktur kebijakan yang komprehensif dan sistematis yang bersifat nasional dan berlaku untuk komposisi wilayah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia”. Tujuan dari usaha kolaboratif yang dilandasi oleh “rasa kekeluargaan ini adalah agar seluruh rakyat Indonesia dapat bekerja sama dalam bidang ekonomi. Konsep kebersamaan tidak hanya relevan dengan konsep bentuk usaha, tetapi juga konsep pelaku ekonomi”. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa semangat kebersamaan, kerja sama, dan gotong royong.⁸ Selanjutnya karena Indonesia telah bergabung menjadi anggota dari Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) maka melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peresetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Pada era perdagangan global, dan sesuai dengan kesepakatan atau konvensi internasional yang diterima Indonesia, peran merek dan indikasi geografis sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, jujur, perlindungan konsumen, dan perlindungan usaha mikro, kecil, dan kecil. Usaha menengah dan rumah tangga Meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum di bidang industri, perdagangan,

⁵ Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta, h. 6.

⁶ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, h. 3.

⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Penerbit Rajawali Press, 2013), h. 330.

⁸ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, h. 269.

pengembangan ekonomi lokal, nasional, regional, dan internasional, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada “Pasal 33 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Peretujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) tersebut, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang selanjutnya akan disebut (UU Merek dan Indikasi Geografis) menggantikan Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek”.

Pasal 1 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa: “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupagambar, 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”. Sedangkan “pada ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan: 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 sebagai tanda pembeda, suatu merek dalam suatu klasifikasi barang atau jasa mungkin tidak mempunyai persamaan dengan yang lain, baik secara keseluruhan maupun pada intinya. Merek harus didaftarkan agar dapat digunakan. Merek yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, tanda yang tidak mempunyai sifat pembeda, tanda atau pernyataan umum, dan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang akan didaftarkan merupakan contoh merek yang tidak dapat didaftarkan. Tanda atau kata milik umum merupakan salah satu syarat pendaftaran suatu merek, yang menunjukkan bahwa merek yang menggunakan istilah atau lambang milik umum tidak dapat didaftarkan.¹⁰

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis pada “Pasal 20 mengenai Bab IV Pendaftaran Merek Bagian Kesatu Merek yang Tidak Dapat Didaftar dan Ditolak huruf (f) mengatur bahwa: Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Selanjutnya dalam hal implementasi terhadap UU Merek dan Indikasi Geografis tersebut terkait dengan prosedur pendaftaran lebih lanjut diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek (yang Selanjutnya akan disebut PERMENKUMHAM MEREK 12/2021”.

Pasal 16 Huruf f PERMENKUMHAM Merek “menjelaskan bahwa: Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika, merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Ketentuan Undang-Undang ini memberikan makna bahwa sebuah produk barang atau jasa yang dihasilkan tidak boleh menggunakan kata atau nama umum

⁹ Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9-10.

¹⁰ Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 79.

dan/atau lambang milik umum yang telah dikenal oleh masyarakat umum sebagai suatu merek”.

Namun dalam perdagangan, terdapat peredaran salah satu produk minuman Air mineral dan telah terdaftar yang menggunakan nama Merek AQUA yang dimiliki oleh PT. PT Tirta Investama dan PT Aqua Golden yang telah berjalan dari tahun 1990an sampai dengan saat ini. Perlu diketahui bersama Kata “AQUA” berdasarkan Kamus Bahasa merupakan sebuah kata dari Bahasa Latin yang memiliki arti Air sebagai Air Mineral.¹¹ Penjelasan pada “Pasal 20 huruf f UU Merek menjelaskan bahwa Merek tidak dapat didaftar jika: Merek yang tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Pasal 20 huruf f telah mengatur tentang pendaftaran merek yang menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan nama umum antara lain Merek rumah makan untuk restoran, Merek warung kopi untuk kafe. Adapun lambang milik umum antara lain lambang tergekorakC untuk barang berbahaya, lambang tanda racun untuk bahan kimia, lambang sendok dan garpu untuk jasa restoran”.¹²

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis serta PERMENKUMHAM MEREK 12/2021 serta Kamus Bahasa pada Merek AQUA yang memiliki arti sebagai Air/Mineral dan terindikasi menggunakan Kata/Nama Umum sebagaimana diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis serta PERMENKUMHAM MEREK 12/2021 sehingga dapat dikatakan AQUA telah melanggar Undang-Undang dengan menggunakan kata umum sebagai sebuah merek.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Prosedur Pendaftaran Merek Dagang yang Menggunakan Kata Umum

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

Pemilikan atas merek terutama yang berbentuk logo, gambar atau sejenisnya, berpotensi bermasalah di kemudian hari apabila pemilik merek tidak mendaftarkan logo tersebut untuk mendapatkan hak atas merek dan atas hak cipta sekaligus. Bisa saja terjadi logo atau lukisan tertentu didaftarkan sebagai merek oleh seseorang sementara ada juga orang lain mendaftarkannya sebagai hak cipta.¹³

¹¹ <https://www.google.com/search?q=Google+translate&aq=chrome>.
<https://www.sehataqua.co.id> (Diakses pada Tanggal 30 Juli 2022).

¹² Nurul Hidayati dan Naomi Yuli Ester S., *Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.14 No.02, Juni 2017

¹³ Muchtar A H Labetubun, “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek),” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151–66, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>.

Berdasarkan konsiderasi Ketentuan Umum Penjelasan UU Merek menjelaskan bahwa “Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat, baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi, telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan baik barang maupun jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kecenderungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, menjadi hal yang dapat dipahami jika ada tuntutan kebutuhan suatu pengaturan yang lebih memadai dalam rangka terciptanya suatu kepastian dan perlindungan hukum yang kuat. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektualitas manusia. Mengingat akan kenyataan tersebut, Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting”.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintasi batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran Merek: internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi Merek nasional di dunia internasional. Sistem pendaftaran Merek internasional berdasarkan Protokol Madrid menjadi sarana yang sangat membantu para pelaku usaha nasional untuk mendaftarkan Merek mereka di luar negeri dengan mudah dan biaya yang terjangkau.

Di samping itu pula, keikutsertaan Indonesia meratifikasi Konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi dari peraturan tersebut mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan *Trademark Law Treaty* (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.

Salah satu perkembangan di bidang Merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe Merek baru atau yang disebut sebagai Merek nontradisional, dalam Undang-Undang ini lingkup Merek yang dilindungi meliputi pula Merek suara, Merek tiga dimensi, Merek hologram, yang termasuk dalam kategori Merek nontradisional tersebut. Selanjutnya, beberapa penyempurnaan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemohon Merek, untuk lebih memudahkan bagi Pemohon dalam melakukan pendaftaran Merek perlu dilakukan beberapa revisi atau perubahan berupa penyederhanaan proses dan prosedur pendaftaran Merek. Adanya pengaturan tentang persyaratan minimum Permohonan akan memberikan kemudahan dalam pengajuan Permohonan dengan cukup

mengisi formulir Permohonan, melampirkan label atau contoh Merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya Permohonan, dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum Permohonan tersebut, suatu Permohonan Merek akan diberikan Tanggal Penerimaan atau *filing date*.

Perubahan terhadap alur proses pendaftaran Merek dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat penyelesaian proses pendaftaran Merek. Dilaksanakannya pengumuman terhadap Permohonan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif dimaksudkan agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

Proses pendaftaran terhadap merek dapat didaftarkan secara online melalui website Dirjen HKI ataupun dapat dilakukan secara manual dengan cara mendaftar kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Pendaftaran Merek dan selanjutnya akan dilakukan Pengiriman terhadap Dirjen HKI di Jakarta dan akan diverifikasi lebih lanjut serta akan diberitahukan melalui Email ataupun kontak secara langsung terhadap Pemohon pendaftaran terkait dengan dapat atau tidak dapat dilakukannya proses pendaftaran merek tersebut sesuai persyaratan yang ada dalam Undang-Undang.

Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah tentang Indikasi Geografis, mengingat Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Undang-Undang ini ditetapkan dengan nama Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 angka 1 UU MEREK menyebutkan bahwa “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”. selanjutnya Pada “Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4 menjelaskan: 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, sedangkan 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, serta Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai 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”.¹⁴

Hak atas Merek adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. berdasarkan ruang lingkupnya UU MEREK itu sendiri memberikan sebuah perlindungan hukum terhadap Merek yang dilindungi terdiri dari tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, 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, sehingga Hak atas Merek tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU MEREK diperoleh ketika Merek tersebut terdaftar”.

UU MEREK juga menjelaskan lebih lanjut terkait dengan Tata cara, Prosedur Pendaftaran terhadap Merek itu sendiri pada BAB III tentang Permohonan Pendaftaran Merek yang sebagaimana Pasal 4 yang menyatakan: Pasal 4: (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik 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. narla 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”; (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 (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Setelah melakukan Pendaftaran selanjutnya akan dilakukan Tahap Verifikasi terhadap Permohonan tersebut yaitu pemeriksaan terkait dengan Kelengkapan persyaratan

¹⁴ Merry Tjoanda, Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Batulis Civil Law Review*, Volume 1 Nomor 1, November 2020, h. 2

dalam pendaftaran Merek. Pada “Pasal 11 ayat 2 menjelaskan bahwa Dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal penerimaan, kepada pemohon diberitahukan agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan”. Selanjutnya “Dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali”.

Setelah melalui kedua Tahap Verifikasi terhadap suatu permohonan dan dinyatakan telah memenuhi segala Unsur yang berada di dalam UU MEREK selanjutnya “akan dilakukan tahap pengumuman terhadap pendaftaran Merek tersebut yang akan memuat nama dan alamat pemohon termasuk kuasa jika menggunakan kuasa, kelas dan jenis barang dan/atau jasa, tanggal penerimaan, nama negara dan tanggal penerimaan permohonan pertama kali, lebel merek termasuk dengan keterangan mengenai warna jika merek menggunakan sebuah warna dan keterangan keterangan lain menyangkut dengan Merek sebagaimana penjelasan pada Pasal 15 ayat 1”.

Terkait dengan Merek yang tidak dapat didaftarkan diatur “dalam Pasal 20 UU MEREK yang menjelaskan: Merek tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; c. 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; d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”.

Selanjutnya penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada “Pasal 21 yang menjelaskan: (1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar. (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut: a- merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. merupakan tiruan atau menyerupai 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; atau c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri”.

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

Pelaksanaannya Proses Pendaftaran terhadap Merek itu sendiri melahirkan peraturan Pelaksana yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (yang selanjutnya akan disebut PERMENKUMHAM 67/2016). sebagaimana Penjelasan Konsiderasi Menimbang dalam PERMENKUMHAM 67/2016 menjelaskan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8, Pasal 21 ayat (4), Pasal 27 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 41 ayat (9), dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendaftaran Merek;

Pasal 1 angka 1 PERMENKUMHAM 67/2016 menjelaskan 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. selanjutnya Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai 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.

Hak atas merek adalah hak yang diberikan oleh Negara sebagaimana penjelasan Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. terhadap permohonan pendaftaran merek itu sendiri diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hal ini sebagaimana penjelasan Pasal 1 angka 4 yang menjelaskan Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan kepada Menteri. selanjutnya Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa Pemohon adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengajukan Permohonan Merek.

Prosedur Pendaftaran itu sendiri sebagaimana diatur dalam PERMENKUMHAM 67/2016 melalui beberapa Tahap yang harus dipenuhi yang diantaranya adalah: Melakukan Permohonan, Penjelasan terkait dengan Kelas dan Jenis Barang, dll sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 PERMENKUMHAM 67/2016. Adapun syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimaksud adalah dengan mengisi formulir permohonan dalam dua rangkap yang memuat Tanggal Bulan dan Tahun Permohonan, Nama Lengkap Kewarganegaraan dan Alamat Pemohon, Nama lengkap dan Alamat Kuasa jika permohonan diajukan melalui Kuasa, Nama Negara dan Tanggal Permintaan Merek pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas, Label Merek, Warna jika Merek yang didaftarkan mengandung unsur warna, dan kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Terkait dengan Jenis Permohonan itu sendiri sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6 PERMENKUMHAM 67/2016 yaitu: Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan secara: a. elektronik; atau b. nonelektronik. Pasal 7 ayat (1) Permohonan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal. (2) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengisi formulir secara elektronik. (3) Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). Sedangkan Pasal 8 menjelaskan bahwa: ayat (1) Permohonan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diajukan secara tertulis kepada Menteri dan ayat (2) Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Terkait dengan Penolakan terhadap sebuah permohonan dapat dilihat pada Pasal 16 PERMENKUMHAM 67/2016 yang menjelaskan: "1) Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika: (a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; (c) 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; (d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; (e) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau; (f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. 2) Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: (a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; (b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; (c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau (d) indikasi geografis terdaftar. 3) Permohonan pendaftaran merek ditolak oleh Menteri jika merek tersebut: (a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; (b) merupakan tiruan atau menyerupai 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; atau (c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 4) Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik".

Terhadap Penolakan Pendaftaran Merek sebagaimana Penjelasan Pasal 16 dilakukan dengan menggunakan beberapa penilaian. Terhadap penilaian tersebut diatur Lebih lanjut pada "Pasal 17 yang menyatakan: (1) Penilaian persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut. (2) Kriteria penentuan barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan: a. sifat dari barang dan/atau jasa; b. tujuan dan metode penggunaan barang; c. komplementaritas barang dan/atau jasa; d. kompetisi barang dan/atau jasa; e. saluran distribusi barang dan/atau jasa; f. konsumen yang relevan; atau g. asal produksi barang dan/atau jasa”.

Seiring dengan perkembangan zaman terjadinya sebuah perubahan terhadap PERMENKUMHAM 67/2016 menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Merek (yang selanjutnya akan disebut PERMENKUMHAM 12/2021). Sebagaimana penjelasan dalam konsiderasi menimbang huruf a menjelaskan untuk mendukung upaya kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi, diperlukan percepatan waktu proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek; selain itu pada konsiderasi menimbang huruf b juga memberikan penjelasan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek perlu diubah.

PERMENKUMHAM 12/2021 terkait dengan Pasal 16 itu sendiri telah dilakukan perubahan menjadi: “1) Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika: (a) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; (b) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; (c) 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; (d) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; (e) tidak memiliki daya pembeda; (f) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau (g) mengandung bentuk yang bersifat fungsional. 2) Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: (a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; (b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; (c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau (d) indikasi geografis terdaftar. 3) Permohonan pendaftaran Merek ditolak oleh Menteri jika Merek tersebut: (a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; (b) merupakan tiruan atau menyerupai 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; atau (b) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 4) Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Berdasarkan hal penjelasan diatas penulis menilai terkait dengan sampai dengan saat ini Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia telah mengatur terkait dengan persoalan pendaftaran Merek sebagaimana dijelaskan dalam UU MEREK, PERMENKUMHAM NOMOR 67/2016, dan PERMENKUMHAM NOMOR 12/2021. Namun terkait dengan permasalahan yang diambil oleh penulis yaitu tentang Merek AQUA yang merupakan Merek dari Produk Minuman Air Mineral yang dalam bahasa Latin AQUA itu sendiri diartikan sebagai Air/Mineral¹⁵ yang Merupakan Kata Umum. Sehingga Menurut Pasal 20 Huruf f dan PERMENKUMHAM NOMOR 67/2016 sebagaimana telah dirubah menjadi PERMENKUMHAM NOMOR 12/2021 pada Pasal 16 ayat 1 huruf f dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

3.2 Sanksi Hukum atas Pelanggaran Merek yang Didaftarkan dengan Kata Umum

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

Pasal 20 UU Merek menjelaskan bahwa “Merek tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; c. 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; d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, maniaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum”.

Selanjutnya pada Pasal 21 menjelaskan lebih lanjut terkait dengan larangan terhadap merek yang tidak dapat dan/atau ditolak yang menyatakan: “1) Permohonan ditolak jika “Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar”; 2) Permohonan ditolak jika “Merek tersebut: a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. merupakan tiruan atau menyerupai 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; atau c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”; 3) Permohonan ditolak “jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik”; 4) Ketentuan lebih lanjut “mengenai penolakan permohonan Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri Menteri”.

¹⁵ <https://www.google.com/search?q=Google+translate&oq=Google+translate&aqs=chrome>.

Berkenaan dengan Permohonan perpanjangan pendaftaran Merek, pemilik Merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran Mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran Merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik Merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan Hak atas Mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran Merek. Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik Merek terdaftar dari adanya pelanggaran Merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran Merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah Merek terkait erat dengan faktor ekonomi, dalam Undang-Undang ini sanksi pidana denda diperberat.

Berdasarkan hal tersebut pada permasalahan yang diambil oleh penulis yaitu "AQUA" sebagai Merek dari sebuah Produk Minuman Air Mineral yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia yang dalam hal ini sebagaimana diketahui secara bersama "AQUA" merupakan Kata yang berasal dari bahasa Latin yang memiliki Arti sebagai "Air Mineral" sehingga jika mengikuti Penjelasan Pasal 20 Huruf f diatas "AQUA" merupakan Nama Umum atau Kalimat Umum yang sudah seharusnya tidak didaftarkan sebagai sebuah Merek namun dalam kenyataannya AQUA terdaftar sebagai sebuah Merek dari Produk Minuman Air Mineral dan diperdagangkan hingga saat ini. Berdasarkan hal tersebut Penulis menilai Sanksi/Akibat hukum berdasarkan Pasal 20 Huruf f terhadap Produk Minuman Air Mineral "AQUA" adalah dicabut dan tidak dinyatakan sebagai Merek dikarenakan menggunakan Nama Umum/Kata Umum yang dikenal oleh Masyarakat Indonesia Maupun Masyarakat Internasional.

b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek

PERMENKUMHAM 12/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek merupakan peraturan pelaksana yang dibuat dalam hal pendaftaran terhadap Merek. PERMENKUMHAM 12/2021 mempunyai tujuan untuk mendukung upaya kemudahan berusaha dan peningkatan ekosistem investasi, diperlukan percepatan waktu proses penyelesaian permohonan pendaftaran merek;

Selain daripada Pengaturan terkait dengan prosedur pendaftaran terhadap Merek sebagaimana telah dijelaskan pada BAB Sebelumnya, juga mengatur terkait dengan larangan terhadap pendaftaran sebuah merek yang tidak dapat didaftarkan. Adapun pengaturan terhadap larangan pendaftaran Merek dapat dilihat Pada Pasal 16 yang menyatakan: "1) "Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya; c. 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; d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan

kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; e. tidak memiliki daya pembeda; f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional”; 2) “Permohonan ditolak oleh Menteri dalam hal Merek yang dimohonkan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan: a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. indikasi geografis terdaftar”; 3) “Permohonan pendaftaran Merek ditolak oleh Menteri jika Merek tersebut: a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. merupakan tiruan atau menyerupai 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; atau c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang”; 4) “Permohonan ditolak oleh Menteri jika Permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik”.

Perlu diketahui bersama Perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Selanjutnya akan disebut PERMENKUMHAM 67/2016) menjadi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek dilakukan pada beberapa pasal dan selanjutnya terkait dengan Pasal Pasal yang tidak terdapat mengalami sebuah perubahan akan tetap mengikuti PERMENKUMHAM 67/2016. Hal ini sebagaimana penjelasan Pasal 1 PERMENKUMHAM 12/2021 yang menjelaskan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2134), diubah sebagai berikut. Sehingga ketentuan Pasal yang tidak dijelaskan Pada PERMENKUMHAM 12/2021 tetap mengikuti PERMENKUMHAM 67/2016.

Menurut Pasal 17 PERMEKUMHAM 67/2016 memberikan tentang Penjelasan lanjutan terkait dengan larangan terhadap pendaftaran sebuah merek itu sendiri yang menjelaskan: 1) Penilaian “persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut”; 2) Kriteria penentuan “barang dan/atau jasa sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan huruf b dapat berupa barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan jasa dengan ditentukan berdasarkan: a. sifat dari barang dan/atau jasa; b. tujuan dan metode penggunaan barang; c. komplementaritas barang dan/atau jasa; d. kompetisi barang dan/atau jasa; e. saluran distribusi barang dan/atau jasa; f. konsumen yang relevan; atau g. asal produksi barang dan/atau jasa.”

Berdasarkan penjelasan Pasal diatas dapat dilihat sebuah merek yang menggunakan Nama Umum tidak dapat didaftarkan sebagaimana penjelasan Pasal 16

PERMENKUMHAM 67/2016 dan PERMENKUMHAM 12/2021 yang menyatakan merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung unsur Nama umum. Namun dalam Kenyataannya sesuai dengan Permasalahan yang penulis ambil terdapat sebuah merek Air Mineral (AQUA) yang menggunakan nama umum/Kata Umum.

Perlu diketahui bersama AQUA merupakan kata yang berasal dari Bahasa Latin yang memiliki arti sebagai Air/¹⁶Mineral yang merupakan nama Umum, hal ini sebagaimana penjelasan terhadap Pasal 16 Huruf yang menyatakan: Permohonan pendaftaran merek tidak dapat didaftar jika merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum. Akan tetapi sampai dengan saat ini Produk Minuman Air Mineral yang Menggunakan Merek AQUA masih tetap beredar dan digunakan pada dunia perdagangan. sehingga Penulis menilai Produk Minuman Air Mineral dengan Merek AQUA sudah seharusnya Dilakukan Pencabutan dan Penarikan sebagai Suatu Sanksi/Akibat Hukum sebagaimana Penjelasan Pasal 16 Huruf f PERMENKUMHAM 12/2021.

4. Kesimpulan

Prosedur dan aturan hukum terhadap pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan pada pelaksanaannya lebih lanjut diatur didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek. Sanksi/Akibat Hukum bagi merek dagang yang menggunakan Nama Umum sebagai sebuah Merek Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan Pasal 16 Huruf f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek adalah dengan cara melakukan pencabutan terhadap merek tersebut yang dalam hal ini adalah Merek "AQUA" sebagai merek dari Minuman Mineral yang dalam bahasa latin "AQUA" yang artinya adalah Air dan merupakan Nama Umum.

Daftar Referensi

- Ermansyah Djaja, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Erlina, Pendaftaran Terhadap Merek Yang Bersifat Generic Dan Descriptive, *Jurnal Jurisprudentie* Volume 3 Nomor 1 Juni 2016.
- Hasbir Paserangi, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Deangan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta Selatan.
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Jimmy Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

¹⁶ <https://www.google.com/search?q=Google+translate&oq=Google+translate&aqs=chrome>.

- Karlina Perdana, Kelemahan Undang-Undang Merek Dalam Hal Pendaftaran Merek (Studi Atas Putusan Sengketa Merek Pierre Cardn), *Privat Law* Vol. V No 2 Juli-Desember 2017.
- Merry Tjoanda, Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Batulis Civil Law Review*, Volume 1 Nomor 1, November 2020, h. 2.
- Much. Nurachmad, 2012, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Yogyakarta.
- Muchtar A H Labetubun,. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-66. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.93>.
- Muchtar A H Labetubun, and Sabri Fataruba. "Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata." *SASI* 22, no. 2 (2016): 1-11. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/163>.
- Muhammad Akhmad Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep Dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Jakarta: PT Indeks.
- Nurul Hidayati dan Naomi Yuli Ester S., Urgensi Perlindungan Merek Melalui Protokol Madrid (Trademark Protection Urgency Through The Madrid Protocol), *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 02, Juni 2017
- OK. Saidin, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Penerbit Rajawali Press,.
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
- Suyud Margono, 2011, *Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.