

Legal Analysis of the Registration of Trademark by the Higher Education Provider (Yayasan Penyelenggara Pendidikan Tinggi) Pursuant to Article 2 (3) of the Act No. 20 Year 2016

By:
Raissa Yurizzahra A Harris¹ and Irna Nurhayati²

ABSTRACT

This Legal Research aims to analyze the legality of the registration of trademark by foundation, in particular higher education provider foundation, and to seek clarification on the legal consequence of the registration *a quo*. The formulation of strategies in regard with the issue concerning registration of trademark by higher education provider foundation will also be provided to achieve the aim of this Legal Research.

Normative-empirical method is used for this Legal Research, thus both library research and field research are conducted. Field research as primary data is carried out by way of interview with several respondents who are related to the topic of the research. Library research as secondary data will be analyzed along with the data from the field research using a qualitative method of analysis.

Pursuant to Act No. 16 Year 2001 *juncto* Act No. 28 Year 2004 on Foundation and Act No. 12 Year 2012 on Higher Education Provider, higher education provider shall serve as non-profit entity. On the contrary, the definition of trademark includes the element of 'used in trading activity'. Hence, the higher education provider foundation shall not register the trademark under their name, unless there is a license agreement with its business entities stating that the business entities will be responsible for the use of the trademark within the trading activity. Unfortunately, Trademark Directorate of Directorate General of Intellectual Property has granted the trademark registration for many higher education provider foundations without any license agreement. The basis used by Trademark Directorate is solely Act No. 20 Year 2016 on Trademark and Geographical Indication. Therefore, unless there is license agreement with its business entities, the registration of trademark by higher education provider should have been rejected, and must be revoked since the registration shall be deemed as void. Additionally, there is a need to harmonize the laws and regulations.

Keyword(s): Intellectual Property Rights, trademark, foundation, higher education.

¹ Student of International Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

² Lecturer of the Department of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Analisa Hukum Pendaftaran Merek oleh Yayasan Penyelenggara Pendidikan Tinggi menurut Pasal 2 (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

Oleh:

Raissa Yurizzahra A Harris³ and Irna Nurhayati⁴

INTISARI

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisa legalitas pendaftaran merek oleh yayasan, khususnya yayasan penyelenggara pendidikan tinggi, dan untuk mengklarifikasi konsekuensi hukum dari pendaftaran tersebut. Adanya rumusan strategi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah mengenai pendaftaran merek oleh yayasan penyelenggara pendidikan tinggi diharapkan dapat membantu pencapaian tujuan dari Penelitian Hukum ini.

Mengingat pendekatan normatif-empiris yang digunakan dalam Penelitian Hukum ini, maka dilakukanlah studi pustaka dan studi lapangan. Studi lapangan sebagai data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan beberapa responden yang terkait dengan topik riset. Studi pustaka sebagai data sekunder akan dianalisa bersama dengan data dari studi lapangan menggunakan metode kualitatif.

Menurut UU No. 16 Tahun 2001 juncto UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yayasan penyelenggara pendidikan tinggi bersifat nirlaba. Sebaliknya, definisi dari merek sendiri mengandung elemen 'digunakan dalam perdagangan barang dan/atau jasa'. Karenanya, yayasan penyelenggara pendidikan tinggi seharusnya tidak mendaftarkan merek atas nama institusinya, kecuali jika ada perjanjian lisensi dengan badan usahanya dimana badan usaha tersebut yang akan menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan. Sayangnya, Direktorat Merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah mengabulkan pendaftaran merek oleh yayasan penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memiliki perjanjian lisensi. Landasan yang digunakan oleh Direktorat Merek hanyalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan tidak ada harmonisasi dengan bidang hukum lainnya. Maka dari itu, pendaftaran merek oleh yayasan penyelenggara pendidikan tinggi tanpa adanya perjanjian lisensi seharusnya ditolak, dan bagi yang sudah terdaftar harus dihapuskan karena pendaftaran tersebut bersifat batal demi hukum mengingat adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ada kebutuhan untuk melakukan harmonisasi antara hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Hak kekayaan intelektual, merek, yayasan, pendidikan tinggi.

³ Mahasiswa Program Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

⁴ Dosen Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada