

LAPORAN PENELITIAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK MEREK YANG MEMPUNYAI
PERSAMAAN PADA POKONYA DENGAN MEREK LAIN YANG TELAH DI
DAFTRAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**



Oleh :

Dilla Hariyanti, SH., MH

Hetty Tri Kusuma Indah, SH., MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOROBUDUR**

JAKARTA, 2021

**LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN**

1	Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Mempunyai Persamaan Pada Pokonya Dengan Merek Lain Yang Telah Di Daftarkan Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
2	Ketua Peneliti :	
	a. Nama	Dilla Hariyanti, SH., MH
	b. NIDN	
	c. Jenis Kelamin	Perempuan
	d. Pangkat/Golongan/NIP	
	e. Jabatan Fungsional	Lektor
	f. Fakultas/Program Studi	Fakultas Hukum
	g. Bidang Ilmu yang diteliti	Ilmu Hukum
3	Jumlah Tim Peneliti	2 (dua) orang
4	Lokasi Penelitian	Jakarta
5	Jangka Waktu Penelitian	6 (enam) Bulan
6	Biaya diperlukan	Rp. 44.000.000,-
7	Sumber Dana	Perguruan Tinggi

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Borobudur,



Dr. Hj. Megawati Barthos, SH, MM

Jakarta, Januari 2021

Ketua Peneliti,

Dilla Hariyanti, SH, MH

Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Universitas Borobudur



Ketua,

Evi Syafrida Nasution, S.Psi., M.Psi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470 yang berkaitan dengan hak paten. Pada tahun 1500-an konsep HKI diadopsi oleh Kerajaan Inggris, dan lambat laun konsep-konsep HKI tersebut banyak diadopsi oleh bangsa eropa maupun bangsa-bangsa lain di dunia. Dilakukan harmonisasi oleh negara dunia untuk kesamaan konsep HKI di tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* dengan garis besar membahas malah paten, merek dagang dan desain.

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* Indonesia sudah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO (*World Trade Organization*) sehingga harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan WTO khususnya Trade Related Intellectual Property Rights (TRIPs) yang mengatur perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang mengatur perlindungan terhadap kekayaan intelektual.¹

Perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual sudah merupakan peraturan internasional untuk menciptakan iklim perlindungan lebih berkeadilan kepastian hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat internasional.

¹ Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPS*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal.13

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di bidang merek menurut hukum Indonesia diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menyebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Ketentuan pasal diatas menyatakan akan mendapat perlindungan hukum jika sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Hukum merek di Indonesia dalam memberikan pendaftaran menganut sistem “*first to file*” artinya pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pemilik yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran.

Menurut Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, bahwa:

“Sistem pendaftaran merek ini disebut sistem konstitutif, artinya pihak yang mendaftarkan merek merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati hak sipendaftar sebagai hak mutlak. Pendaftaran lah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu merek”.²

Dari pendapat diatas pengusaha perlu mendaftarkan merek dagang dan jasa mereka agar mendapatkan perlindungan hukum dari negara sehingga dapat terhindar dari tindakan-tindakan plagiarism terhadap merek yang telah didaftarkan.

Dalam praktek perniagaan merek memberikan manfaat yang besar selain untuk memperlancar arus barang perdagangan juga mengandung aspek hukum bagi pemegang merek tersebut. Sehingga pengusaha atau perusahaan sangat

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 186-187

perlu baik terhadap nama maupun symbol yang digunakan untuk kegiatan bisnis dan pemasaran merek dagang dan jasa.³

Dalam dunia bisnis banyak terjadi penyimpangan atau pelanggaran termasuk pemanfaatan merek terkenal di masyarakat karena dapat memberikan keuntungan yang besar jika dibandingkan menggunakan merek sendiri. Banyak pengusaha atau produsen yang meniru merek terkenal yang telah didaftarkan dalam memasarkan barang-barang atau produk-produknya sehingga mempunyai kesamaan terhadap merek yang telah ada lebih dulu. Secara ekonomi akan memberikan keuntungan yang besar bagi pemilik merek yang mirip dengan merek yang sudah ada atau telah dikenal oleh masyarakat karena pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun citra produk (*brand image*), tidak perlu membentuk divisi riset dan pembangunan untuk menghasilkan produk yang terbaru. Perbuatan meniru atau menjiplak barang atau produk orang lain memudahkan barang untuk dipasarkan.

Pemanfaatan merek terkenal sering menimbulkan permasalahan atau sengketa diantara pemilik merek atau produsen.

Contoh kasus sengketa merek antara PT.Gudang Garam Tbk. dengan nomor registrasi IDM 00034489 sebagai pemilik Gudang Garam dengan H.Ali Kosim sebagai pemilik merek Gudang Baru.

Kasus dimana PT.Gudang Garam Tbk terdaftar sejak tahun 1979, tidak terima H.Ali Kosim memproduksi rokok gudang baru dengan nama yang mirip melalui perusahaan PR Jaya Makmur atas nomor registrasi IDM 000032226 tanggal 21 maret 2005 dan nomor IDM 4042757 tanggal 14 juli 2005 di daftar umum Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Contoh kasus sengketa antara PT.Bintang Toedjoe selaku pemilik Extra Joss dengan PT.Sayap Mas Utama pemilik Enerjoss. Sengketa ini berawal merek Enerjoss meniru merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss yang sudah didaftarkan terlebih dahulu untuk

³Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hal.92

meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk membatalkan pendaftaran tersebut. Dengan Nomor registrasi 449763 tanggal 6 juli 2000.⁴

Sengketa kepemilikan merek diatas memberikan gambaran bahwa pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan merek masih sangat rendah sehingga masyarakat harus memahami pengetahuan tentang merek yang termasuk dalam lingkup Kekayaan Intelektual yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan di masa yang akan datang.

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana mekanisme pendaftaran merek di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pendaftaran merek di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁴ Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009, hal.2

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemilik merek yang memiliki persamaan pada pokoknya yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual merupakan istilah terjemahan dari *Intellectual Property Rights* dalam sistem hukum aglo saxon. Dalam sistem hukum perdata mengenai hukum harta kekayaan terbagi menjadi hukum kebendaan dan hukum perikatan. Menurut Ahmad M. Ramli bahwa:

“Kata milik atau kepemilikan lebih tepat digunakan dari kata kekayaan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan menurut sistem hukum kita hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan. Karena itu lebih tepat kalau kita menggunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual (HKI) daripada istilah Hak atas Kekayaan Intelektual”.⁵

Selanjutnya Ahmad M. Ramli juga menyatakan bahwa:

“Hak milik itu terjemahan dari *eigendomsrecht* dalam Bahasa Belanda dan *right of property* dalam bahasa Inggris, yang menunjuk pada hak yang paling kuat atau sempurna. Karena itu sebaiknya dalam perundang-undangan Indonesia digunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual sebagai terjemahan dari *Property Rights* tersebut, karena di samping menunjukkan pengertian yang lebih konkrit, juga sejalan dengan konsep Hukum Perdata Indonesia yang menerapkan istilah milik atas benda yang dipunyai seseorang”.⁶

⁵ Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju, 2000, hal.23

⁶ *Ibid*, hal.2

Kemudian Mahadi menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, ha katas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio.⁷

Menurut Pipin Syarifin dan Debah Jubaedah, bahwa ha katas kepemilikan intelektual atau hak milik atas intelektual atau hak kekayaan intelektual ada dua konsep mengenai karya-karya intelektual di Indonesia yaitu:

1. Hak atas Milik atau Hak atas Kepemilikan Intelektual (HKI) yang merupakan konsep sistem hukum kontinental; dan
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak atas Kekayaan Intelektua (HKI) yang merupakan konsep sistem hukum Aglo Saxon.⁸

Hukum mengatur beberapa macam kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum. Tiga jenis benda yang dijadikan hak milik atau kekayaan, yaitu:

1. Benda bergerak, seperti: alat-alat elektronik, perak, emas, informasi dan sebagainya;
2. Benda tidak bergerak, seperti: tanah, rumah, dan pabrik;
3. Benda tidak berwujud, seperti rahasia dagang, merek, hak cipta dan paten.

Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam bagian hak atas benda tidak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan kedua yang sifatnya berwujud, sedangkan Hak Kekayaan Intelektual yang sifatnya tidak berwujud berupa paten, merek dan hak cipta tidak mempunyai bentuk tertentu. Hak

⁷ OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hal.9

⁸ Pipin Syarifin dan Daebah Jubaedah, *Op.cit.*, hal.13

Kekayaan Intelektual atau Hak Milik Intelektual atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan persamaan dari Bahasa Inggris *Intellectual Property Right*. Dalam kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (*the creations of the human mind*).

2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berawal dari pembentukan WTO tahun 1994 pada putaran terakhir di Maroko dan Indonesia meratifikasi konvensi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Hak Kekayaan Intelektual dikaitkan dengan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Terbentuknya WTO dengan kekayaan intelektual berdasarkan TRIPs bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual dalam dunia perdagangan yang digunakan untuk inovasi teknologi guna menunjang kesejahteraan sosial ekonomi, keseimbangan hak dan kewajiban. untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai kepada hak intelektual serta menjamin prosedur dan langkah-langkah dalam penegakan hukum hak kekayaan intelektual sehingga tidak menjadi hambatan perdagangan internasional.

3. Manfaat dan Prinsip - Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum ada beberapa manfaat dari hak kekayaan intelektual, yaitu: meningkatkan posisi perdagangan dan investasi, mengembangkan teknologi, serta mendorong perusahaan untuk dapat bersaing secara internasional, membantu komersialisasi dari suatu invensi, mengembangkan sosial budaya dan dapat menjaga reputasi internasional untuk kepentingan ekspor. Selain manfaat hak kekayaan intelektual mengandung prinsip – prinsip antara lain :

- a. Hak kekayaan intelektual memberikan hak eksklusif;
- b. Hak kekayaan intelektual melindungi usaha intelektual yang bersifat kreatif berdasarkan pendaftaran;
- c. Prinsip pendaftaran bersifat territorial;
- d. Prinsip jangka waktu perlindungan hak kekayaan intelektual;
- e. Prinsip kekayaan intelektual yang perlindungannya berakhir menjadi *public domain*.

B. Merek

1. Pengertian Merek

Secara yuridis pengertian merek menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis 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”.⁹

Menurut R. Soekardono pengertian merek adalah:

“Sebuah tanda (jawa: ciri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau jaminan kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenisnya yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain”.¹⁰

Menurut HMN Puwosutjipo memberikan pengertian berupa:

“Suatu tanda dengan nama suatu benda tertentu dipribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.¹¹

Selanjutnya HMN Purwosutjipto menjelaskan bahwa merek ada dua macam, yaitu merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan. Merek perusahaan atau merek pabrik adalah merek yang ditempelkan pada barang pembuatnya (pabrik) dan merek perniagaan adalah yang ditempelkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang tersebut.

Dari pengertian merek diatas secara umum dapat diartikan sebagai tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan atau dihasilkan seseorang atau badan hukum dengan barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain. Sehingga memiliki daya pembeda serta sebagai jaminan mutu barang atau jasa yang digunakan dalam perdagangan. Perlindungan hukum terhadap Hak Merek Terkenal di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tepatnya pada Pasal 21 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 83

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 1

¹⁰ Pipin Syarifin, Daebah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004. hal.334

¹¹ OK.Saidin, *Op.Cit.*, hal.43

ayat (2), dan diperkuat oleh Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Penjelasan Pasal 76 ayat (2), dan Penjelasan Pasal 83 ayat (2).

2. Jenis-Jenis Merek

Dalam Pasal 1 angka 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

2. 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
3. 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.
4. 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.”¹²

Selain merek di atas juga ada penggolongan lain berdasarkan pada bentuk dan wujudnya. Menurut Suryatin, bentuk dan wujud merek diartikan untuk membedakan barang sejenis dari milik orang lain, yaitu:

1. Merek lukisan (*beel mark*);
2. Merek bentuk (*form mark*);
3. Merek judul (*title mark*);
4. Merek bunyi-bunyian (*klank mark*);
5. Merek kata (*word mark*).¹³

¹²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka 2, 3, 4

¹³OK.Saidin, *Op.Cit.*, hal.346

3. Persyaratan Merek

Suatu merek dikatakan merek apabila memenuhi syarat mutlak berupa adanya daya pembeda yang cukup, maksudnya tanda yang dipergunakan mempunyai kekuatan untuk membedakan barang dan jasa hasil produksi suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Untuk menentukan daya pembeda ini maka merek yang ada harus dapat memberikan penentuan *individualisering* pada barang atau jasa tersebut.

Syarat mutlak harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang ingin mempergunakan suatu merek supaya merek tersebut dapat dipakai atau diterima sebagai merek atau cap dagang sehingga harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan atau jasa yang diproduksi oleh seseorang dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain.

Dalam praktek penggunaan suatu merek sangat membawa pengaruh jika merek tersebut sudah cukup terkenal di masyarakat, sehingga dianggap mempunyai daya pembeda yang cukup sehingga diterima sebagai merek terkenal.

4. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Merek

Secara harfiah kata perlindungan merek dapat menimbulkan banyak arti, antara lain perlindungan yang diberikan oleh hukum agar tidak ditafsirkan secara berbeda.

Pengertian perlindungan hukum antara lain:

1. Satjipto Rahajo, bahwa:

“Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.¹⁴

2. C.S.T Kansil dan Christine ST Kansil, bahwa:

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum”.¹⁵

3. Muchsin berpendapat yaitu:

“Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.¹⁶

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hal.74

¹⁵ C.S.T. Kansil dan Christine ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2011, hal.102

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal.14

Dalam mewujudkan perlindungan hukum, diperlukan sarana. Menurut Philipus M.Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.¹⁷

5. Perlindungan Hukum terhadap Merek

Terhadap Merek yang terdaftar perlindungan hukum diberikan berdasarkan objeknya yang dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa. Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menurut Rahmi Jened, tujuan perlindungan merek adalah:

“Untuk mengidentifikasi dan membedakan produk barang dan/atau jasa satu produsen dari produsen lain. Merek yang digunakan harus dengan itikad baik dan bukan sekedar mengadopsi merek tanpa penggunaan yang dapat diperaya dan hanya sekedar upaya untuk menahan pasar”.¹⁸

Perlindungan hukum terhadap merek perlu dilakukan karena nilai ekonomi suatu barang atau jasa menunjukkan kualitas barang dan jasa tersebut dalam

¹⁷Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal.25

¹⁸Rahmi Jened, *Hukum Merk (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015, hal.95

perdagangan sehingga dapat dibedakan dengan nilai atau kualitas barang atau jasa yang sejenis milik orang lain. Dengan demikian merek adalah tanda pengenal asal dari barang dan jasa juga berfungsi untuk menghubungkan barang dan jasa tersebut kepada produsennya yang bertujuan memberikan jaminan secara pribadi dan reputasi barang dan jasa saat diperdagangkan.

Merek dagang dan jasa akan mendapat perlindungan hukum apabila telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang mana syarat untuk pendaftaran merek diatur berdasarkan Undang-Undang. Merek yang tidak dapat didaftarkan jika:

1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
2. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
3. 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;
4. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau hasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
5. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
6. Merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.¹⁹

Dari ketentuan diatas untuk merek yang dapat didaftarkan adalah merek yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga merek yang telah didaftar akan memiliki perlindungan hukum baik secara pidana ataupun perdata.

¹⁹Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 , *Op.cit* Pasal 20

6. Sistem Pendaftaran Merek

Menurut Soegondono Soemodiredjo secara internasional ada 4 dasar pendaftaran merek yang terdiri:

- a. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan terlebih dahulu
- b. Pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu.
- c. Pendaftaran merek dengan pengumuman sementara.
- d. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek terdaftar lain yang ada persamaan.²⁰

- a. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan terlebih dahulu artinya merek pendaftarannya dimohonkan dapat dilakukan apabila syarat-syarat permohonan telah terpenuhi seperti pembayaran biaya, pemeriksaan pendaftaran permohonan. Tidak diperiksa apakah merek telah memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Misalnya merek tersebut tidak diperiksa pada keseluruhan atau pada pokoknya atau persamaan dengan merek milik orang lain untuk barang yang sejenis yang telah didaftarkan.
- b. Pendaftaran yang telah didaftarkan terlebih dahulu artinya sebelum merek didaftarkan maka terlebih dahulu diperiksa syarat-syarat permohonan merek dan syarat-syarat lainnya. Hanya merek yang mempunyai syarat dan tidak mempunyai persamaan atau pada keseluruhan pada pokoknya dengan merek orang lain untuk barang sejenis yang telah didaftarkan.

²⁰OK.Saidin, *Op.Cit.*, hal.362-363

- c. Pendaftaran dengan pengumuman sementara maksudnya sebelum didaftarkan diberikan kesempatan pada pihak-pihak lain untuk mengajukan keberatan-keberatan tentang merek pendaftaran tersebut dengan cara diumumkan terlebih dahulu.
- d. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek lain yang ada persamaannya maksudnya permohonan diberitahukan bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu atas nama orang lain untuk barang sejenis. Jika pemohon tetap mengkhendaki pendaftaran maka merek pendaftaran merek tetap didaftarkan.

7. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran Merek yang bersangkutan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

8. Syarat dan Tata Cara Pendaftaran

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 berbunyi:

- (1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Meriteri 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. 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.
 - (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 (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk permohonan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dan di tandatangi oleh pemohon merek atau kuasanya. Jika permohonan pendaftaran diajukan lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut maka nama dari orang-orang yang mengajukan harus semua dicantumkan dengan memilih salah satu alamat dari pemohon sebagai alamat mereka (tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Namun untuk pihak yang menandatangani harus juga ditetapkan salah satu dari pemohon. Jika permohonan pendaftaran merek diajukan oleh kuasanya maka semua pihak yang berhak atas merek harus menandatangani surat kuasa (Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis).

Permohonan pendaftaran merek juga dapat dilakukan bagi pemilik merek yang bertempat tinggal di luar wilayah persatuan Republik Indonesia yang diajukan melalui kuasa dan memilih alamat kuasa tersebut sebagai domisili hukum di Indonesia (Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang Pelindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal1 Penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud.

Hak prioritas dapat dimohonkan untuk pendaftaran merek dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima negara lain yang merupakan anggota konvensi paris. Konvensi Paris tentang kekayaan industri. Permintaan untuk melakukan pendaftaran merek dengan hak prioritas harus dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan pendaftaran pertama sekali sehingga menimbulkan hak prioritas

tersebut harus diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

9. Merek Yang Ditolak

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur tentang merek yang dapat ditolak.

Pasal 21 menyebutkan:

- (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 dari/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.

Arti penolakan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- (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.

Untuk menolak suatu permohonan pendaftaran merek ada beberapa hal yang menentukan antara lain:

a. Adanya persamaan secara visual

Penilaiannya diukur dari merek itu sendiri secara warna, cara penempatan, bentuk/kombinasi unsur-unsur yang dapat menyesatkan konsumen terhadap asal merek yang satu dengan lainnya. Kesan yang ditimbulkan suatu merek tidak boleh menyerupai kepemilikan orang lain.

b. Adanya persamaan secara fonetik/bunyi pengucapan

Penilaian berdasarkan cara pengucapan atau bunyi yang sama terhadap merek yang berbeda sehingga menimbulkan kesan mengikuti merek yang lain. Sebab akibatnya dapat membuat konsumen menjadi keliru.

c. Adanya persamaan secara konseptual.

Tolak ukur didasarkan adanya kesamaan filosofi atau arti yang terkandung dalam merek tersebut. Apabila merek menggunakan Bahasa asing yang biasa digunakan atau dikenal secara umum maka pemeriksa dapat menolaknya karena sama dengan merek yang lain. Yang digunakan sebagai bahan pertimbangan karena pengetahuan masyarakat terhadap Bahasa asing sudah sangat tinggi.

10. Pembatalan Pendaftaran Merek

Salah satu cara untuk melakukan perlawanan terhadap merek yang didaftarkan adalah dengan mengajukan pembatalan oleh yang berkepentingan didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis antara lain permohonan yang berniat tidak baik.

Pembatalan Merek diatur dalam Pasal 76 – Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 76 ayat (1) menyebutkan: Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21 .

Menurut Faisal Santiago mengatakan pemohon yang tidak beritikad tidak baik adalah pemohon yang memenuhi unsur-unsur:

1. Tidak layak dan tidak jujur
2. Membonceng
3. Meniru
4. Menjiplak
5. Menumbuhkan kondisi persaingan curang
6. Mengecoh atau menyesatkan konsumen.²¹

Selanjutnya Faisal Santiago juga mengatakan bahwa merek yang tidak dapat didaftarkan bertentangan dengan moralitas agama, ketertiban umum terutama peraturan perundang-undangan.²² Adapun contoh yang dapat diberikan

²¹Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hal.64.

²²*Loc.cit*

gambar maupun kata-kata yang berkaitan dengan pornografi, lambing-lambang atau nama yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, lambang/symbol-simbol keagamaan.

Selain itu yang tidak dapat didaftarkan juga adalah merek yang tidak memiliki daya pembeda, merek yang sudah menjadi milik umum. Contoh symbol tengkorak, symbol produk fragile (mudah pecah), marka lalu lintas yang merupakan symbol merek umum yang menunjukkan yang berlaku secara nasional ataupun internasional yang digunakan praktek perdagangan yang berniat baik. Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar yang terdapat pada pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Selain itu pemilik merek yang tidak terdaftar juga dapat mengajukan gugatan tetapi setelah mengajukan permohonan kepada KemenkumHAM (Pasal 76 ayat (2)).

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

- (1) Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek.
- (2) Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik dan atau Merek yang bersangkutan bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pembatalan merek dapat diajukan melalui gugatan dalam jangka waktu 5 tahun sejak merek tersebut didaftarkan dan untuk merek yang didaftarkan dengan iktikad tidak baik atau yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang – undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum tidak ada batas waktu.

Pasal 78 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga atas gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dapat diajukan kasasi.
- (2) Panitera pengadilan segera menyampaikan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

Hasil putusan pengadilan niaga terhadap permohonan pembatalan merek tidak dapat diajukan banding hanya dapat mengajukan permohonan kasasi atau peninjauan kembali dan salinan putusan pengadilan niaga yang memeriksa perkara untuk segera disampaikan kepada para pihak yang berperkara.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Ketentuan mengenai alasan gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Merek Kolektif terdaftar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²³

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Atau dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, tanpa adanya metode atau metodologi, seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis maupun memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran.

Dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hal. 42.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari kajian kepustakaan dan dilaksanakan dengan menginventaris seluruh peraturan dan data yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, dalam hal ini penelitian membahas tentang perlindungan hukum bagi pemilik merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah di daftarkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diambil dari buku-buku, hasil-hasil karya ilmiah dan hasil-hasil penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Umum Belanda Indonesia.²⁴

3. Metode Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif

²⁴*Ibid.*, hal. 52.

untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Menurut Soerjono Soekanto, dalam menganalisis data penelitian ini:

“Dipergunakan metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.”²⁵

4. Metode Penyajian Data

Data yang disajikan berbentuk deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai perlindungan hukum bagi pemilik merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah di daftarkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁵*Ibid.*, hal. 250.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pendaftaran Merek di Indonesia

Setiap negara mempunyai aturan dan prosedur pendaftaran merek yang mengacu pada sistem yang dianut dan Indonesia telah memiliki Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bagaimana suatu merek dapat didaftarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang berwenang akan melakukan seleksi terhadap permohonan merek yang diajukan oleh para pihak. Tidak semua permohonan merek yang didaftarkan dapat diterima atau dikabulkan hanya permohonan terhadap permohonan merek yang memenuhi persyaratan saja yang bisa didaftarkan.

Indonesia menganut sistem permohonan pendaftaran merek yang konstitutif artinya pendaftaran merek harus dilakukan terlebih dahulu agar merek tersebut mendapat perlindungan hukum yang dikenal dengan istilah *first to file*.

Selain itu Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia karena telah meratifikasi konvensi paris dan perjanjian TRIPs Agreement.

Secara teoritis Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimulai dengan permohonan pendaftaran yang diajukan oleh pemohon atau kuasanya baik secara elektronik maupun non

elektronik, berbahasa Indonesia kepada KemenkumHAM yang di tandatangi oleh pemohon atau kuasanya. Dalam permohonan tersebut dicantumkan tanggal, bulan dan tahun permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, alamat atau domisili pemohon dengan mencantumkan label merek dan bukti pembayaran biaya sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. Jika permohonan diajukan melalui kuasa nama lengkap dan alamat juga harus dicantumkan. Untuk pemohon yang bertempat tinggal di luar negeri atau di luar wilayah Indonesia harus mencantumkan nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran boleh diajukan lebih dari satu atau secara bersama-sama oleh pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan mencantumkan semua nama pemohon dan memilih salah satu alamat pemohon sebagai domisili selain itu harus juga melampirkan permohonan persetujuan yang dibuat secara tertulis dari para pemohon yang diwakilkannya. Jika salah satu pemohonnya atau lebih warga negara asing dan badan hukum yang berdomisili di luar negeri harus mengajukan permohonan melalui kuasa berdasarkan surat kuasa yang di tandatangi oleh semua pihak yang berhak pada merek tersebut dan memilih alamat kuasa sebagai domisili di Indonesia.

Pasal 9 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diatur permohonan hak prioritas yang boleh diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan dilakukan pertama kali diteriam di negara lain karena merupakan anggota konvensi paris dan atau anggota WTO tahun 1995. Peserta hak prioritas harus

dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran merek yang menimbulkan hak prioritas tersebut dan diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Jika tidak terpenuhi jangka waktu paling lama 3 bulan setelah berakhirnya pengajuan hak prioritas maka permohonan tetap di proses tapi tidak menggunakan hak prioritas.

Pemeriksaan kelengkapan untuk persyaratan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan boleh diajukan setelah semua kelengkapan persyaratan terpenuhi karena kekurangan persyaratan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan diberitahukan agar pemohon melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu 2 bulan terhitung sejak surat pemberitahuan untuk melengkapi persyaratan. Diatur juga permohonan yang belum terpenuhi karena adanya keadaan memaksa atau *force majeure* diberikan perpanjangan waktu untuk memenuhi kelengkapan persyaratan kepada pemohon atau kuasanya untuk mengajukan permohonan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan secara tertulis. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, jika dalam jangka waktu perpanjangan yang diberikan kelengkapan persyaratan tidak terpenuhi maka pemberitahuan dilakukan oleh Menteri secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya permohonan dianggap ditarik kembali.

Untuk permohonan merek yang telah memenuhi persyaratan minimum seperti formulir permohonan yang telah diisi lengkap, label merek dan bukti pembayaran biaya dapat diberikan tanggal penerimaan. Untuk selanjutnya dalam jangka waktu 15 hari sejak permohonan diterima akan diumumkan oleh menteri

dalam berita resmi merek dan berlangsung selama dua bulan yang diterbitkan secara berkala melalui sarana elektronik dan non elektronik. Pengumuman permohonan biasanya mencantumkan nama dan alamat pemohon atau kuasa jika diajukan melalui kuasa, jenis dan kelas barang atau jasa, tanda penerimaan, nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali jika diajukan menggunakan hak prioritas juga label merek termasuk warna. Jika label merek menggunakan Bahasa asing atau huruf yang tidak umum digunakan harus menggunakan dan diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia.

Setiap pihak atau kuasanya dapat mengajukan keberatan yang dibuat secara tertulis dalam kepada menteri atas permohonan pendaftaran dan dapat dikenakan biaya yang disertai alasan serta bukti yang cukup bahwa merek yang permohonannya didaftarkan adalah merek yang tidak didaftar atau ditolak berdasarkan undang-undang yang dilakukan dalam jangka waktu 14 hari. Para pihak boleh mengajukan sanggahan terhadap keberatan yang dibuat secara tertulis kepada menteri dalam jangka waktu 2 bulan sejak tanggal pengiriman Salinan keberatan.

Perbaikan permohonan pendaftaran merek hanya diperbolehkan terhadap penulisan nama atau alamat pemohon kuasa. Permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon atau kuasanya sebelum sertifikat merek diterbitkan atau surat penolakan yang diberikan oleh menteri. Jika penarikan yang dilakukan oleh kuasa harus berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali.

Langkah selanjutnya terhadap permohonan merek dilakukan pemeriksaan substantif yang merupakan pemeriksaan oleh pemeriksa dimana segala

keberatan atau sanggahan akan menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan. Jika tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal pengumuman berakhir. Dalam hal ada keberatan dapat dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penyampaian sanggahan terakhir. Dimaksudkan pemeriksaan substantif dalam selesai dalam jangka waktu 150 hari yang dilakukan oleh tenaga ahli pemeriksa merek diluar pemeriksa.

Keputusan pemeriksa permohonan dapat didaftarkan memberikan arti Menteri bertindak mendaftarkan merek tersebut, memberi tahukan pendaftaran merek kepada pemohon atau kuasanya, menerbitkan sertifikat dan sekaligus mengumumkan pendaftaran merek kedalam berita resmi merek baik secara elektronik ataupun non elektronik.

Jika pemeriksa memutuskan bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak maka pemberitahuan dibuat secara tertulis dalam bentuk pemberitahuan oleh Menteri kepada pemohon atau kuasanya beserta alasan-alasannya. Pengiriman surat pemberitahuan dilakukan dalam jangka waktu 30 hari dari tanggal surat pemberitahuan dikirim dan kepada para pihak dapat menyampaikan tanggapan dengan menyebutkan alasan secara tertulis. Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan tanggapan maka Menteri dapat menolak permohonan tersebut tetapi apabila pemohon atau kuasanya memberikan tanggapan maka pemeriksa untuk menerima tanggapan tersebut dan Menteri melaksanakan ketentuan pemeriksaan permohonan pendaftaran. Apabila pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan dan pemeriksa memutuskan tidak dapat diterima maka Menteri menolak permohonan tersebut yang

diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Setelah proses semua dilalui maka Menteri KemenkumHAM dapat menerbitkan sertifikat merek berdasarkan Pasal 25 sebagai bentuk resmi pemilik merek yang didalamnya termuat nama dan alamat lengkap pemilik merek yang didaftar, nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan melalui kuasa tanggal penerimaan nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali jika diajukan menggunakan hak prioritas label merek kemudian warna, jika merek menggunakan Bahasa asing, huruf atau angka yang tidak umum harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, nomor dan tanggal pendaftaran, jenis dan kelas barang atau jasa yang didaftar dan jangka waktu berlakunya pendaftaran merek. Untuk sertifikat merek yang telah terbit tetapi tidak diambil oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 18 bulan sejak tanggal penerbitan maka merek yang telah terdaftar dapat ditarik kembali dan dihapuskan. Pihak yang mengajukan permohonan dan memperoleh salinan resmi merek yang terdaftar dengan dikenakan biaya.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Yang Telah Didaftarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis perlindungan hukumnya diatur dalam Pasal 35 yang menyatakan untuk merek yang didaftarkan selama jangka waktu 10 tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 menjelaskan bahwa suatu merek tidak dapat didaftarkan jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek orang lain atau yang telah mendaftarkan terlebih dahulu sehingga dapat merugikan dan membawa dampak yang negatif pada masyarakat.

Selain itu permohonan pendaftaran merek juga tidak mendapatkan perlindungan apabila diajukan dengan tidak beritikad (berniat tidak baik) karena dimaksudkan untuk mendapat pengakuan dengan cara menjiplak atau mendompleng dengan merek yang telah terlebih dahulu didaftarkan. Itikad tidak baik yang dilakukan oleh pemohon harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan pemeriksaan baik secara administrative maupun secara pemeriksaan substantive yang dilakukan oleh KemenkumHAM cq Dirjen Kekayaan Intelektual berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dalam mewujudkan perlindungan hukum, diperlukan sarana. Menurut Philipus M.Hadjon, sarana perlindungan hukum ada dua macam, yaitu: Sarana Perlindungan Hukum Preventif; Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya

adalah mencega terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.²⁶

Apabila terjadi pelanggaran pemerintah serius untuk melindungi terutama terhadap pemilik merek yang pertama mendaftarkan dengan *first to file* perlindungan hukum yang telah didaftarkan dimana merek tersebut meniru, atau menjiplak pada pokok atau keseluruhannya dapat dikenakan sanksi pidana.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

²⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal.25

Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang danjatau produk yang sarna atau sejenis dengan barang danjatau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun danjatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang danjatau produk yang sarna atau sejenis dengan barang danjatau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun danjatau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102 : Setiap Orang yang memperdagangkan barang danjatau jasa dan atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang danjatau jasa danjatau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

KESIMPULAN:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat mekanisme pendaftaran merek yang tercantum dalam Pasal 4 sampai 22 yang merupakan persyaratan administrative yang diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya dan Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 yang merupakan pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Kekayaan Intelektual.
2. Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang memiliki persamaan pada pokoknya telah didaftarkan diberikan dalam jangka waktu 10 tahun yang memberikan hak eksklusif dimana pemilik berhak atas merek tersebut atau memberikan ijin kepada orang lain. Jika terjadi pelanggaran kepada pemilik merek dapat mengajukan gugatan yang berakibat sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 100-103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

SARAN

1. Pemohon pendaftaran merek harus lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang berkaitan dengan persyaratan kemudian kelengkapan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan terkait pemeriksaan administratif dan substantif untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan merek terutama yang sudah terdaftar terlebih dahulu.
2. Perlindungan hukum atas merek yang telah didaftarkan sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan masyarakat demi mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M.Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual: Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Casavera, *8 Kasus Sengketa Merek di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- CST.Kansil dan Christine ST Kansl, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 2011.
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Pipin Syarifin, Daebah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indnesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Rahmi Jened, *Hukum Merk (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia Dalam Rangka WTO, TRIPS*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- www.dgip.go.id

- www.wipo.com