

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NUARI ISRO KUSUMA DEWI**

**NPM : 13.0201.0005**

**Bagian : Hukum Perdata**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

**NAMA : NUARI ISRO KUSUMA DEWI**

**NPM : 13.0201.0005**

**BAGIAN : HUKUM PERDATA**

Magelang, 26 Februari 2018

Mengetahui,



**BASRI, S.H., M.Hum**

**NIK. 966906114**

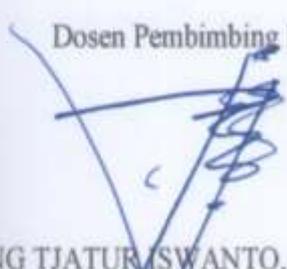
Disetujui Oleh,  
Dosen Pembimbing I



**HENIYATUN, S.H., M.Hum**

**NIK. 865907035**

Dosen Pembimbing II



**BAMBANG TJATURISWANTO, S.H., M.H.**

**NIK. 866038011**

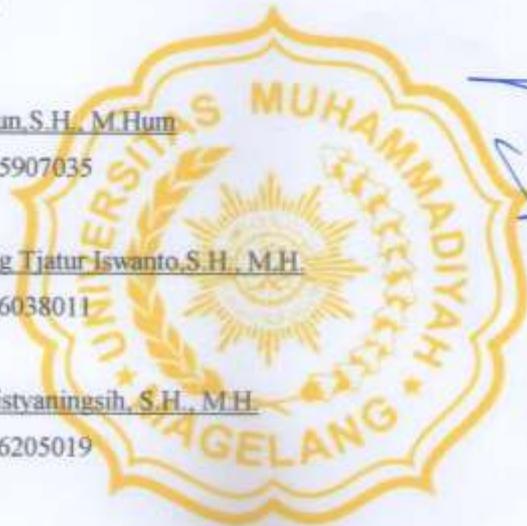
**PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi yang Telah  
Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Pada Tanggal,

Magelang, 26 Februari 2018

Tim Penguji :

1. Heniyatun, S.H., M.Hum  
NIK. 865907035
2. Bambang Tjatur Iswanto, S.H., M.H.  
NIK. 866038011
3. Puji Sulistyaningsih, S.H., M.H.  
NIK. 876205019



Three handwritten signatures in blue ink, corresponding to the three members of the exam team listed to the left.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, S.H., M.Hum.

NIK. 966906114

## *HALAMAN MOTTO*

*Jangan pernah sisa – siaakan kesempatan karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya*

*Aku belajar bahwa setiap orang itu berharga, aku belajar bahwa kami semua punya nilai, aku belajar bahwa melakukan hal yang benar, jujur, dan terhormat itu lebih penting daripada menang atau kalah*

*Pertama-tama katakan pada dirimu apa yang akan kau raih, lalu lakukan apa yang perlu kau lakukan*

*Kalau aku bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, kalau aku tetap mencoba setelah ditolak, aku yakin pencapaianku pasti akan dapat terwujud*

## *HALAMAN PERSEMBAHAN*

*Semua ini kulakukan dengan cinta  
Setiap lembar dalam skripsi ini kupersembahkan dengan tulus untuk:*

*Orang tua dan keluarga penulis :  
Yang selalu mendoakan dan  
Memberikan dukungan yang terbaik untuk anaknya.*

*Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu  
dan pikiran untuk mengajar, mendidik, dan membimbing penulis*

## KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia NYA kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini dengan penuh perjuangan baik tenaga, pikiran dan waktu. Sebagai tugas akhir dan suatu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Magelang, maka penulis menyusun skripsi dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR”.

Penulis mengakui akan adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga mungkin tidak bisa disebut sebuah karya yang sempurna, oleh karena itu, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif akan sangat membantu penulis dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga dengan diberikan pengalaman ini, penulis dapat belajar lebih tekun dan dapat menarik hikmah dari segala apa yang telah terjadi.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak hingga karya ini dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, kepada merekalah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga apa yang telah terjadi menjadi amal ibadah bagi kita semua. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassamuallaikum,wr,wb

Magelang, 26 Februari 2018

Nuari Isro Kusuma Dewi

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang:

Nama : NUARI ISRO KUSUMA DEWI

Tempat/Tgl Lahir : Brebes, 18 Januari 1992

NPM : 13.0201.0005

Alamat : Karang Lor Rt. 03 Rw. 14, Kel. Rejowinangun Selatan  
Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang

Menyatakan hasil penelitian yang berupa skripsi berjudul:

### **PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/ tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan batal.

Magelang, Maret 2018

Mengetahui,

  
Fakultas Hukum  
**BASRI, S.H., M.Hum.**

NIK. 966906114

Yang Membuat Pernyataan

  
**NUARI ISRO KUSUMA DEWI**

NPM. 13.0201.0005

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya berdasarkan putusan pada merek jasa dalam Kasus warung padang SEDERHANA melawan warung padang SEDERHANA BINTARO, dan bagaimana Upaya penyelesaian hukum atas Merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya pada kasus Warung padang SEDERHANA melawan Warung padang SEDERHANA BINTARO ?, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis pemasalahan dari sudut pandang/ menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis pemasalahan dari sudut pandang fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Analisa yang disajikan secara Induktif dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan langkah-langkah data penelitian diolah melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklarifikasi, dan menghubungkan teori dengan masalah yang ada kemudian ditarik kesimpulan guna menentukan jawaban penelitian.

Hasil penelitian perlindungan hukum merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pada merek jasa dalam Kasus RM SEDERHANA dengan RM SEDERHANA BINTARO, bahwa dalam putusan hakim Pengadilan Niaga dalam memutuskan masalah atas merek yang sama-sama terdaftar tersebut tidak memperhatikan unsur pendaftar pertama (first to file) sebagai konsep perlindungan hukum yang diatur dalam UU No 15 tahun 2001. Perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam perkara merek antara RM SEDERHANA dengan RM SEDERHANA BINTARO dapat dilakukan melalui penguatan regulasi dengan mempertegas tata cara pemeriksaan substantif oleh Tim Pemeriksa, bila perlu ditetapkan berupa sanksi hukum yang dikenakan kepada Dirjen KI bila terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu sehingga mengakibatkan sengketa di Pengadilan. Diperlukan kecermatan, ketelitian, kehati-hatian dan profesionalisme Tim Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif pada setiap permohonan pendaftaran merek, konsisten menjadikan yurisprudensi terkait dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menjadi rujukan bagi Dirjen KI dalam menerbitkan Sertifikat merek bagi pemohon-pemohon lainnya agar tidak terjadi kasus serupa. Penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar atas pelanggaran merek miliknya yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2001 adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atau gugatan penghapusan/ pembatalan merek. Disisi lain, Dirjen KI juga seharusnya ikut andil dalam pertanggung jawaban atas adanya merek yang sama-sama terdaftar tersebut. Akan tetapi dalam Undang-Undang tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Dirjen KI sehingga tidak ada dasar untuk meminta pertanggungjawaban Dirjen KI

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
SURAT PERNYATAAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) .....	9
B. Tujuan Perlindungan HKI .....	11
C. Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	12
D. Pengertian Merek .....	15
E. Ruang Lingkup Merek .....	17
F. Tata Cara Perolehan Merek .....	23
G. Jangka Waktu Perlindungan Merek .....	32
H. Penghapusan dan Pembatalan Merek .....	34
I. Penyelesaian Sengketa Merek .....	36
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Metode Pendekatan .....	42
B. Bahan Penelitian .....	42
C. Populasi dan Sample .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43

E. Analisis Data .....	44
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Perlindungan hukum atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya .....	46
B. Penyelesaian hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya .....	65
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seperti diketahui bahwa dalam dunia bisnis banyak persaingan yang terjadi, dan itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi menjadi tidak wajar jika kompetisi dilakukan secara kurang sehat, dimana kompetitor bertindak merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak. Penyamaran atau kamufase sering dilakukan oleh pemasar karena strategi ini cukup ampuh. Bahkan Theodore Levitt dalam artikelnya "*Innovative Imitation*" (inovatif palsu) menyebut, penyamaran dapat lebih menguntungkan ketimbang melakukan inovasi. Penyamaran atau peniruan biasanya dilakukan *follower* (Pengikut) terhadap merek-merek yang sudah terkenal, market leader yang image-nya sangat bagus. Tujuannya, agar merek itu dapat terlihat menarik dirnata konsnmen karena memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan yang ditirunya. Tidak sedikitnya merek yang melakukan strategi ini akhirnya berhasil. So Klin salah satunya. Ketika pertama kali diluncurkan, kemasan dan warna produk ini serupa dengan Rinso. (Majalah Marketing, edisi Camouflage Marketing, November 2004 : 6)

Secara otentik pengertian merek diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang merevisi Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menyebutkan bahwa Merek adalah tanda

yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, narna, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dirnensi, suara, hologram, atau kombinasi dan 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang danlatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusuan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa (Pasal 1 angka 1 UU No 20 Tahun 2016). Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan merek berguna sebagai daya pembeda antara merek dagang atau jasa yang satu dengan lainnya yang sejenis. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Merek dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sama atau badan hukum yang membedakan dengan barang sejenis Iainnya. sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka merek memegang peranan penting dalam dunia bisnis. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya sektor perdagangan secara pesat dan bahkan telah menernpatkan dunia bisnis sebagai pasar tunggal bersarna. Meskipun demikian, yang terjadi di lapangan tidak sebagaimana yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang sebagairnana telah dirubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016, yaitu masih banyak ditemukan pelanggaran, misalnya merek baru yang membongceng popularitas merek lain yang sebelumnya sudah ada lebih dahulu.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berkaitan erat dengan sistem pendaftaran merek, seperti yang diketahui ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu (Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah, 1997: 173) :

- a. Sistem deklaratif (*passiief stelsel*), disini pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *preemption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dan merek yang didaftarkan. Menurut sistem pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai pertama kalinya pemakaian merek tersebut tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sebelum pihak I lawan memakainya
- b. Sistem konstitutif (aktit) atau atributif dengan doktrinnya *Prior in Filling*, menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Dikenai dengan asas *Presumption of ownership*.

Perlindungan terhadap merek terkenal diherikan oleh negara melalui Undang-Undang, baik perlindungan yang bersifat preventive maupun yang bersifat represif. Perlindungan yang preventive terdapat dalam Pasal 4, 5, 6

UU No 5 Tahun 2001 tentang Merek yang saat ini sudah direvisi dalam yang sekarang sudah direvisi dalam Pasal 20, 21, 22 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan perlindungan represifnya ada dalam pasal ketentuan pidana dan Pasal 90 sampai Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001, yang di dalam UU No 20 Tahun 2016 diatas dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 UU No 20 Tahun 2016. Apabila terjadi pelanggaran merek maka pemilik merek akan dilindungi oleh Undang-Undang tentang Merek.

Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dan hukum. Adanya perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif. (Rachmadi Usman, 2003:333). Berdasarkan sistem pendaftaran tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa yang pertama kali mendaftarkan, merekalah yang mempunyai hak atas merek tersebut, akan tetapi dalam prakteknya tidak terjadi seperti yang seharusnya. hal ini dapat dilihat pada kasus sengketa dua pengusaha asal minang yang berebut nama

dagang “SEDERHANA” yang masing- masing mengaku memiliki sertifikat atas merek jasa tersebut dan Dirjen Kekayaan Intelektual (Dirjen KI).

H. BUSTAMAN pemilik merek warung makan “SEDERHANA” mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 September 2008, dengan No. Reg.: 27/MEREK/2008/PN. NIAGA. JKT terhadap Ny. Hj DJAMILUS DJAMIL selaku AHLI WARIS dan Aim DJAMILUS DJAMTL sebagai pemilik merek jasa waning makan “SEDERHANA BINTARO”. Pihak Penggugat yaitu H. BUSTAMAN tidak menerima kehadiran merek jasa sejenis yang menggunakan kata ‘SEDERHANA’. Bustaman (Penggugat) sebagai pemilik dan pendaftar pertama satu-satunya di Indonesia dan Merek jasa “SEDERHANA” yang telah didaftarkannya ke Dirjen HKI di bawah daftar No. 442523 tanggal 8 Maret Tahun 2000. Tiba-tiba, muncul merek serupa yang digunakan oleh pengelola rumah makan Padang asal Bintaro, Jakarta. Bukan hanya tulisan, hurut dan warna merek saja yang sama, namun bentuk bangunan rumah makan pesaingnya itu juga mirip dengan miliknya. Merek jasa “SEDERHANA BINTARO / SB” didaftarkan di Dirjen KI dengan pendaftaran No.532165 tanggal 13 Maret 2003 yang berlaku 10 tahun.

Sebagai pendaftar kriteria pertama atas merek jasa kelas 43 dan logo untuk kelas jasa 42 yaitu jasa-jasa di bidang penyediaan masakan matang dan minuman. Penggugat (RM, SEDERHANA) merasa keberatan dengan adanya pendaftaran merek jasa dan Logo “SEDERHANA BINTARO”, karena pada dasarnya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek jasa

“SEDERHANA” yang lebih dulu diproduksi oleh Penggugat dan sudah diketahui masyarakat umum di Indonesia, yang menimbulkan penafsiran dan khalayak ramai seolah-olah ada hubungan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat selama ini. Gugatan tersebut mengacu pada Pasal 3 UU Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyebutkan bahwa hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 27/MEREK/2008/PN.Niaga JKT. PST, dalam salah satu amar putusannya menyatakan **“menolak gugatan Penggugat atau H. BUSTAMAN sebagai pemilik merek jasa “SEDERHANA” untuk seluruhnya”**. Terhadap putusan Pengadilan Niaga tersebut H. BUSTAMAN melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI. Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung RI. dalam putusannya Nornor : 764 K/Pdt.Sus/2008 **“membatalakan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 27/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 September 2008 dengan salah satu amar putusan menyatakan merek “SEDERHANA BINTARO” Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya untuk jasa yang sejenis dengan merek terkenal “SEDERHANA” milik Penggugat”**. Atas putusan Kasasi tersebut Tergugat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang dalam amar putusannya menyatakan **“menolak Permohonan Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu Ny. HJ.**

**DJAMILUS DJAMIL selaku Ahli Waris dan Alm. DJAMILUS DJAMIL  
tersebut (Pemilik RM SEDERIL4NA BINTARO)**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk lebih menengkuji secara mendalam mengenai perlindungan hukum merek terdaftar berdasarkan putusan perkara Nomor : 27/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan MA No : 383K/Pdt.Sus/2012 tersebut di atas dan bagaimana penyelesaian hukumnya, yang kemudian penulis beri judul : “PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA”

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka akan menimbulkan pertanyaan yang merupakan permasalahan yang harus di carikan penyelesaiannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya?
2. Bagaimana penyelesaian hukum atas merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya?

**C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis rumuskan tersebut, maka penyusunan penelitian ini mempunyai tujuan:

- 1) Untuk menengkuji mengenal perlindungan hukum merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Nomor :

27/MEREK/2008/PN.NTAGA.JKT.PST dan Putusan MA No :  
383K/Pdt.Sus/2012

- 2) Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum atas Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga dalam perkara Nomor :  
27/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan MA No :  
383K/Pdt.Sus/2012

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Teoritis dan penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar serta penyelesaian hukumnya, dan Manfaat praktisnya penulis dapat mengaplikasikan teori keperdataan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

##### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), yang dideskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dapat dinikmati. Direktorat Jenderal HKI mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia (Tomi Suryo Utomo, 2010: 2).

Menurut W.R Cornish, “hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil dan nilai ekonomi”. (W.R Cornish. 2007: 106). Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis.

Pada intinya, Hak Miik Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia,

juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dan intelektualitas manusia.

Perlindungan HKI diberikan oleh negara atas ide atau hasil karya warga negaranya. Perlindungan HKI selain untuk melindungi kepentingan dari pihak pemilik yang mempunyai hak eksklusif terhadap hak ciptanya, juga untuk menghindarkan dan penggunaan pihak-pihak yang tidak berwenang (Lita, 2016: 160). Ada beberapa alasan mengapa perlindungan HKI sangat diperlukan yaitu:

- a. Dalam konteks individu pencipta (kreator) dan penemu (inventor) suatu produk, bahwa penciptaan dan penemuan suatu produk pada dasarnya memerlukan tenaga, biaya, waktu dan pikiran. Perlindungan HKI dimaksudkan sebagai salah satu penghargaan (*reward*) atas seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya, dan tentu mengeluarkan pengorbanan tersebut, dengan demikian juga dimaksudkan sebagai upaya mendorong masyarakat untuk semakin berinovasi dalam penciptaan dan penemuan suatu produk
- b. Pada suatu produk terdapat reputasi yang menunjukkan kualitas produk dan pencipta atau penemunya sehingga perlu diberikan

perlindungan hukum. Hal tersebut terutama berkaitan dengan nama yang digunakan dalam kegiatan usaha. Sebagai contoh, tidak sedikit pengusaha yang menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk sekedar membangun sebuah reputasi bagi produk-produk mereka, semisal promo melalui iklan, pemasangan spanduk, atau juga kegiatan-kegiatan sosial. Karena itu pembangunan reputasi melalui promo semacam itu mesti dilindungi oleh hukum (HKI), sehingga mencegah adanya pemboncengan ketenaran reputasi tersebut oleh pihak-pihak lain

- c. Dalam konteks antar individu, seringkali masyarakat yang sebenarnya menjadi pihak pencipta dan penemu pertama, tetapi dikarenakan tidak memproses perlindungan HKI nya, sehingga yang mendapatkan perlindungan HKI itu justru pihak-pihak lain yang melakukan klaim secara individu dan mau memproses perlingkungannya

## **2. Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

Perlindungan hukum HKI adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem hukum yang terdiri atas : (Abdulkadir Muhammad, 2001: 144)

- a. Subyek perlindungan yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum
- b. Objek perlindungan, yaitu semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh Undang-Undang seperti merek, cipta, paten, desain

industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman

- c. Pendaftaran perlindungan, dimana hak kekayaan intelektual yang dilindungi adalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran
- d. Jangka waktu perlindungan, yaitu lamanya hak kekayaan intelektual itu dilindungi oleh undang-undang

Pasal 7 TRIPS (*tread related aspect of intellectual property right*) tujuan dari perlindungan dan penegakan HKI adalah mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonorni serta keseimbangan antara hak dan kewajiban

### **3. Lingkup Hak Kekavaan Intelektual (HKI)**

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (Haris Munandar, 2011: 3)

- a. Hak cipta (*copyrights*),

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UUHC Nomor 28 Tahun 2014). Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKT

dikenal istilah “Pencipta” dan “Penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang kekayaan industri

- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*), yang mencakup:
  - 1) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Iswi Hariyani, 2010: 129). Hak Paten diatur dalam UU No 14 Tahun 2001
  - 2) Desain industri (*industrial designs*), yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripada yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan (UU Nomor 31 Tahun 2000)
  - 3) Merek atau merek dagang, yaitu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Haris Munandar, 2011:50). Merek diatur dalam UU No 15 Tahun 2001 yang sekarang diubah menjadi UU No 20 Tahun 2016.

- 4) Desain tata letak sirkuit terpadu (*integrated circuits*), yaitu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dirnaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2000
- 5) Rahasia dagang (*trade secret*), yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik rahasia dagang (Iswi Hariyani, 2010; 228). Diatur dalam Undang-Undang No 30 tahun 2000
- 6) Varietas Tanarman, yaitu sekelompok tanaman dan suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanarnan, pertumbuhan tanaman, pertumbuhan, bunga, buah biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. PVT diatur dalam UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perindungan Varietas Tanaman.

Hak Perlindungan Varietas Tanarnan (PVT) walaupun tergolong hak kekayaan industri namun pengurusnya berbeda dengan hak kekayaan industri lainnya. Pengurus ditangani oleh kantor PVT atau pusat PVT yang berada di bawah Departemen Pertanian RI. Sedangkan pengurusan Hak

Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) yang berada dibawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

## **B. Merek**

### **1. Pengertian Merek**

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dengan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan lain. (Sudaryat dkk, 2010:58). Secara yuridis merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (1) tentang Merek yang berbunyi : “Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.” Tetapi sekarang sudah direvisi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pasal 1 ayat (1) yang 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.

Dari definisi merek diatas terlihat jelas bahwa Undang-Undang yang baru lebih memperluas merek yang akan didaftarkan, diantaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara dan merek hologram.

Batasan merek diberikan karena merupakan aspek yang mutlak untuk diketahui dalam memahami sistem merek Indonesia. (Budi Agus R Swandi dan Siti Sumartiah, 2006:79). Berdasarkan pada pengertian tersebut maka suatu hal dapat dijadikan sebagai merek apabila mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut;
- b) Memiliki daya pembeda;
- c) Digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

Berdasarkan definisi di atas juga dapat dilihat bahwa fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Selain fungsi utama tersebut merek juga mempunyai banyak fungsi lainnya. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dilihat dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya. Pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasarannya. Adapun dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Khususnya para pengusaha dianggap perlu untuk membedakan barang buatannya/ produknya dengan barang-barang yang serupa yang dibuat oleh perusahaan lain. Fungsi

merek lainnya antara lain sebagai berikut: (Abdulkadir Muhammad, 2001 :120)

- 1) Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (*product identity*). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan
- 2) Sarana promosi dagang (*means of trade promotion*). Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu *goodwill* untuk menarik konsumen, merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangannya
- 3) Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*). Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen
- 4) Penunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*). Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa dengan daerah atau Negara asalnya.

## **2. Ruang Lingkup Merek**

Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang 15 Tahun 2001 tentang Merek, jenis merek digolongkan menjadi 3 (tiga) yang digunakan dalam dunia usaha perdagangan. Adapun jenis merek dapat dibedakan atas dasar jenis penggunaannya dalam produk barang dan/ atau jasa antara lain:

a. Merek dagang (*trade mark*)

Pasal 1 ayat (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-barang sejenis lainnya. Disini dalam penggunaannya melekat pada barang hasil produksi yang bersangkutan, dan memberikan ciri atau tanda untuk membedakan dengan barang hasil produksi lainnya. Dapat kita lihat merek dagang pada merek batik Jogja, batik pekalongan, dsb

b. Merek jasa (*service mark*)

Pasal 1 ayat (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-jasa sejenis lainnya. Merek ini digunakan pada jasa yang bersangkutan misalnya jasa pelayanan salon, jasa pelayanan hotel, jasa konsultan, dan lain sebagaimana

c. Merek kolektif (*collective mark*)

Pasal 1 ayat (4) menyebutkan bahwa merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Merek No 15 tahun 2001 menyatakan bahwa hak atas merek kolektif terdaftar hanya dapat dialihkan kepada pihak penerima yang dapat melakukan pengawasan efektif sesuai dengan ketentuan penggunaan merek kolektif tersebut. Merek kolektif terdaftar juga tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain.

Lingkup merek dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 yaitu:

- 1) Merek, dan
- 2) Indikasi Geografis

Merek yang dimaksud dalam UU No 20 tahun 2016 yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. **Pertama**, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan 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-barang sejenis lainnya. **Kedua**, Pasal 1 ayat (3) menyebutkan 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-jasa sejenis lainnya. **Ketiga**, Pasal 1 ayat (4) disebutkan juga tentang Merek Kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Khusus untuk merek kolektif pemakaiannya digunakan secara kolektif.

Berbeda dengan Undang-Undang Merek yang lama, Undang-Undang Merek yang baru yaitu UU No 20 Tahun 2016 menambahkan ketentuan mengenai indikasi geografis, sebagaimana yang diatur dalam persetujuan TRIP's. pengertian indikasi geografis berdasarkan persetujuan TRIP's yaitu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah Negara anggota atau kawasan atau daerah didalam wilayah tersebut sebagai asal barang, dimana reputasi, kualitas, dan karakteristik barang yang bersangkutan

sangat ditentukan oleh faktor geografis tersebut. Pasal 1 ayat 6) UU Merek No 20 tahun 2016 menyebutkan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/ atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dan kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan. Adapun Pasal 56 ayat (1) UU No 15 tahun 2001 tentang Merek menyatakan indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia. atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain dari definisinya, pembeda indikasi geografis dengan dengan Merek yaitu:

- a. Jangka waktu perlindungan selama ciri dan karakteristit dapat dipertahankan 10 tahun dan bisa diperpanjang
- b. Fungsi untuk membedakan daerah asal suatu barang dengan produk sejenis yang berasal dari daerah lain
- c. Membedakan satu produsen dengan produsen lain
- d. Sifat kepemilikan:
  - 1) Komunal atau milik bersama
  - 2) Melibatkan ciri dan kualitas
  - 3) Perlindungan hanya terhadap barang yang memiliki ciri khas dan kualitas yang didominasi oleh faktor alam, cirinya yaitu: Individu,

tidak melibatkan ciri khas dan kualitas, serta perlindungan terhadap barang dan jasa

Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Adapun jenis merek menurut Purwo Sutjipto, dapat dibagi menjadi beberapa jenis (Muhammad Djumhana, 2014: 102)

a. Merek Lukisan (*beel mark*)

Jenis merek ini dapat berwujud lukisan atau gambaran yang mudah di lihat dan mempunyai daya pembedaan dengan barang lainnya yang sejenis.

b. Merek Perkataan (*word mark*)

Menurut Putusan H.G.H. tanggal 15 Juni 1939, daya pembedaan harus dicari dalam bentuk perkataan bunyinya. Menurut Prof Zeylemaker, yang memberi catatan pada arrest tersebut berpendapat bahwa merek perkataan tersebut bertujuan untuk memberi nama pada barang yang bersangkutan. Jadi kalau bunyi dua buah merek hampir sama, meskipun tulisannya agak berbeda, maka menurut H.G.H, salah seorang yang memakai merek tersebut melakukan perbuatan melawan hukum.

c. Merek kombinasi antara merek lukisan dan merek perkataan

d. Merek kombinasi dengan warna

Yahya Harahap menggolongkan merek menjadi 3 (tiga) yaitu berdasarkan reputasi (*reputation*) dan kemashuran (*renown*) suatu merek (Yahya Harahap, 1996: 335-6)

- a. Merek Biasa (*normal marks*) yaitu merek yang tidak memiliki reputasi tinggi dan belum memiliki daya tarik untuk masyarakat. Yang masuk kategori ini boleh dikatakan kurang ikut berperan meramaikan persaingan usaha di pasaran. Jangkauan pemasarannya sangat sempit dan terbatas pada local, sehingga merek jenis ini tidak dianggap sebagai saingan utama, serta tidak pula menjadi incaran para pedagang atau pengusaha untuk ditiru atau dipalsukan
- b. Merek Terkenal (*well known marks*), merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Contohnya adalah jasa angkutan taksi Blue Bird, banyak masyarakat yang sudah sangat mengenal lambang taksi ini sehingga merek ini dikategorikan sebagai merek terkenal karena pengetahuan masyarakat mengenai merek ini didalam negeri
- c. Merek Termashur (*famous marks*) yaitu merek yang sudah dikenal dan memiliki reputasi paling tinggi yang ada pada beberapa Negara bahkan diakui keberadaannya sehingga meskipun tidak terdaftar, kemasyurannya dapat mencegah pihak yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek termasyur tersebut. Contohnya jenis kendaraan Ferrari yang sangat terkenal dan diakui kemewahannya.

Pemegang merek baru akan diakui kepemilikan mereknya kalau merek tersebut dilakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut dalam UU Merek Indonesia, yakni *first to file principle*, bukan *first come, first out*. Yang maksudnya pendaftar pertama yang berhak atas merek, bukan datang pertama, keluar pertama (Budi Agus Riswandi, 2005:85).

### 3. Tata Cara Perolehan Merek

Mengenai tata cara perolehan hak merek sebagaimana diatur pada Pasal 77 UU Merek No 15 tahun 2001, diberikan atas permohonan pendaftaran terhadap merek tersebut. Di Indonesia ada 2 (dua) macam system yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif (atributif). Kedua sistem pendaftaran merek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

- a. Sistem deklaratif (*passiief stelsel*), disini pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechisvermoeden*) , atau *presumption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Menurut sistem ini pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek, dalam Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, untuk pertama kalinya memakai merek tersebut adalah bahwa pemakaian pertama kali ini tidak berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sudah sebelum pihak lawannya memakainya.
- b. Sistem konstitutif (*aktif*) atau atributif dengan doktrinya *Prior in Filling*, menyatakan bahwa yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, dikenal pula dengan asas *Presumption of ownership*.

Sistem deklaratif titik berat diletakkan atas pemakaian pertama, siapa yang memakai pertama suatu merek dialah yang dianggap berhak menurut hukum atas merek yang bersangkutan. Jadi pemakaian pertama yang menciptakan hak atas merek, bukan pendaftaran. Pendaftaran hanya dianggap memberikan suatu hak prasangka menurut hukum, dugaan hukum (*rechtsvermoeden*) bahwa orang yang mendaftarkan adalah si pemakai pertama, yaitu orang yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tetapi apabila orang lain dapat membuktikan bahwa orang yang memakai pertama hak tersebut, maka pendaftarannya bisa dibatalkan oleh pengadilan. Inilah yang dipandang kurang memberikan kepastian hukum jika dibandingkan dengan sistem konstitutif yaitu bahwa pendaftaran yang menciptakan hak atas merek. Siapa yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut. Hak atas merek tidak ada tanpa pendaftaran. Inilah yang membawa kepastian hukum.

Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 dalam sistem pendaftarannya menganut sistem konstitutif, demikian pula Undang-Undang yang baru yaitu UU No.20 Tahun 2016, hanya saja cara pengajuannya yang agak berbeda, dalam UU No. 15 Tahun 2001 pengajuan diajukan secara tertulis saja sedangkan dalam undang-undang yang baru UU No.20 tahun 2016 selain dapat diajukan secara tertulis juga dapat diajukan melalui online/eletronik.

Untuk mendapatkan hak merek maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek Tahun 2001, adapun syarat-syaratnya adalah :

- a. Bahwa merek itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, yang termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.
- b. Merek itu tidak memiliki daya pembeda: tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.
- c. Telah menjadi milik umum yang diartikan dengan istilah ini adalah tanda-tanda yang karena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas dikalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dan orang tertentu. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf c UU Merek tahun 2001, dijelaskan dengan mengemukakan contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya: Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 20 UU No 20

tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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 di mohonkan pendaftarannya
- c. Memuat unsur yang dapat menyesalkan 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 dan barang dan/ atau jasa yang diproduksi
- e. Tidak memiliki daya pembeda
- f. Merupakan nama umum dan/ atau lambang milik umum

Pengajuan permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI apabila merek tersebut:

- a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atas keseluruhan dengan milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis (Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 15 tahun 2001 ).
- b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, (Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No 15 tahun 2001).

- c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal. (Pasal 6 ayat (1) huruf c UU No 15 tahun 2001).
- d. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak (Pasal 6 ayat (3) huruf a UU No 15 tahun 2001).
- e. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lambang nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang (Pasal 6 ayat (3) huruf b UU No 15 tahun 2001).
- f. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dan pihak yang berwenang. (Pasal 6 ayat (3) huruf c UU No tahun 2001).

Pasal 21 ayat Undang-Undang No .20 tahun 2016 pengajuan permohonan merek 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

Selanjutnya, Pasal 21 ayat (2) UU No 20 Tahun 2016 menyebutkan permohonan pengajuan 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

Tata cara pendaftaran merek di Indonesia berdasarkan UU Merek tahun 2001 diatur dalam Pasal 7 menentukan bahwa :

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal KI dengan mencantumkan :
  - 1) Tanggal, bulan, dan tahun
  - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
  - 3) Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa
  - 4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna.

- 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- b. Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya
  - c. Permohonan dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama atau badan hukum:
  - d. Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya:
  - e. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon yang secara bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka:
  - f. Dalam hal permohonan diajukan lebih dari satu, permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu dan pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilinya
  - g. Dalam permohonan diajukan lebih dari satu, diajukan melalui kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut, Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan.

Tata cara pendaftaran dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa Indonesia, yang mencantumkan :
  - 1) Tanggal, bulan dan tahun permohonan

- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon
  - 3) Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
  - 4) Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
  - 5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas, dan
  - 6) Kelas barang dan/ atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/ atau jenis jasa
- b. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya
  - c. Permohonan dilampiri dengan label merek yang berupa bentuk (tiga) dimensi yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dan merek tersebut, jika berupa suara maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara, serta bukti pembayaran biaya
  - d. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/ atau jasa. Ketentuan permohonan biaya tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah
  - e. Permohonan tersebut wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya
  - f. Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari satu pemohon, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat pemohon. Permohonan ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Jika salah seorang pemohonnya atau lebih adalah warga

negara asing dan badan hukum asing yang berdomisili di luar negeri wajib diajukan melalui kuasa. Surat Kuasa harus ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut

- g. Dalam hal permohonan lebih dari satu kelas barang dan/ atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Jenis barang dan atau jasanya harus disebutkan termasuk kelas yang dimohonkan pendaftarannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelas barang dan/ atau jasa diatur dalam Peraturan Menteri.
- h. Permohonan dalam hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan oleh pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap diluar wilayah negara Indonesia wajib diajukan melalui kuasa. Permohonan tersebut wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

Permohonan dapat juga dilakukan dengan menggunakan hak prioritas, yang harus diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain, yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property* atau *Anggota Agreement I tahlising the world Trade Organization*).

Permohonan dengan menggunakan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti tentang penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan tersebut yang juga memberikan penegasan tentang penerimaan permohonan.

Jika yang disampaikan berupa salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan, pengesahan salinan atau fotokopi surat atau tanda penerimaan tersebut diberikan oleh Ditjen KI apabila permohonan diajukan untuk pertama kali. Apabila dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan tidak dipenuhi persyaratan hak prioritas, maka permohonan tersebut tetap diproses namun tanpa menggunakan hak prioritas.

#### **4. Jangka Waktu Perlindungan Merek**

Apabila merek diajukan permohonan haknya dan kemudian sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, maka hak tersebut akan diberikan. Hak yang didapat dari pengajuan permohonan merek disebut hak atas merek. Hak atas merek adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Lebih lanjut dalam Pasal 28 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.

Pemilik Merek terdaftar setiap kali dapat mengajukan permohonan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan secara tertulis oleh pemilik merek atau kuasanya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang No 20 tahun 2016, waktu untuk menentukan dalam permohonan perpanjangan paling cepat 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek tersebut sampai dengan tanggal berakhirnya perlindungan merek. Hal ini dimaksudkan sebagai kemudahan bagi milik merek.

Pasal 36 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan bahwa permohonan perpanjangan disetujui apabila memenuhi dua hal yaitu :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek tersebut: dan
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan diperdagangkan.

Namun demikian, permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila permohonan tersebut melewati waktu yang telah ditentukan dan tidak memenuhi dua syarat di atas. Penolakan perpanjangan merek demikian terjadi apabila tidak memenuhi ketentuan, misalnya:

- a. Melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, yaitu melewati 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek tersebut
- b. Tidak membayar biaya pengajuan perpanjangan
- c. Merek yang bersangkutan tidak digunakan lagi pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam Sertifikat Merek
- d. Barang atau jasa sebagaimana dalam Sertifikat Merek tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.

Selanjutnya, permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI, apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain. Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat dilakukan upaya kepada Pengadilan Niaga. Upaya berikutnya dari munculnya putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

## **5. Penghapusan dan Pembatalan Merek**

Berkaitan dengan penghapusan merek terdaftar untuk menghindari penghapusan merek terdaftar maka merek yang telah didaftarkan harus dimanfaatkan dengan cara digunakan dalam kegiatan produksi barang atau jasa dan dipakai sesuai dengan yang telah didaftarkan. Secara rinci Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur penghapusan merek sebagai berikut :

Pasal 61 :

- (1) Penghapusan pendaftaran Merek dari Daftar Umum Merek dapat dilakukan atas prakarsa Direktorat Jenderal atau berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan.

(2) Penghapusan pendaftaran Merek atas prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan apabila:

- a. Merek tidak digunakan selama 3 ( tiga ) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, atau
- b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang didaftar

#### Pasal 63

Penghapusan pendaftaran Merek didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2) huruf a dan huruf b dapat diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga.

Berdasarkan Pasal 61 dan 63 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, penghapusan merek dapat dilakukan: **pertama** atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI; **kedua** berdasarkan permohonan pemilik yang bersangkutan dan **ketiga** putusan Pengadilan atas permohonan pihak ketiga yang berkepentingan atas merek terdaftar tersebut.

Bagi pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik oleh Dirjen KI, pemilik merek yang mereknya dihapus dapat mengajukan gugatan pembatalan penghapusan merek ke Pengadilan Niaga (Pasal 61 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001), sedangkan bagi pemilik merek yang mereknya dihapus oleh pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Niaga

dapat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Niaga tersebut (Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001).

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 UU Nomor 15 Tahun 2001 maka Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan penghapusan merek adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana Tergugat berdomisili sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR.

Adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik merek yang keberatan mereknya dihapus baik oleh Direktorat Merek maupun oleh pihak ketiga, merupakan usaha pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia, karena kekuatan nasional suatu bangsa bergantung kepada kemajuan dan kemampuan menghasilkan Hak Kekayaan intelektual termasuk juga melindungi Hak Kekayaan Intelektual, yang pada akhirnya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa.

Mengenai penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek dapat perbedaan. Penghapusan merek tidak ada gugatan penghapusan melainkan adanya pengajuan permohonan penghapusan merek sedangkan dalam pembatalan pendaftaran merek bisa dilakukan gugatan pembatalan merek.

## **6. Penyelesaian Sengketa Merek**

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, mengatur bahwa penyelesaian sengketa merek dilakukan melalui badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga. Hal ini diharapkan agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Pemilik merek juga diberikan upaya perlindungan

hukum lain, yaitu Penetapan Sementara Pengadilan yang bertujuan untuk melindungi merek guna mencegah kerugian yang lebih besar. Untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam Undang-Undang ini dimuat ketentuan tentang Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sengketa merek dapat terjadi baik dimulai dari pendaftaran satu merek sampai perusahaan itu telah menjalankan produknya dengan memakai merek orang lain baik pada keseluruhannya maupun pada pokoknya.

Menurut Suryodiningratan bahwa sengketa ini dibagi menjadi 5 macam yaitu (Suryodiningrat, 1994 : 201)

a. Penolakan permohonan pendaftaran merek.

Apabila permohonan pendaftaran merek yang memenuhi syarat-syarat formal ditolak oleh Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek atas dasar Persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek terdaftar untuk barang-barang sejenis, maka pemohon tersebut dapat menuntut kepada Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek agar kepala direktorat tersebut diperintahkan untuk mendaftarkan merek yang ditolak pendaftarannya, tuntutan tersebut harus dilakukan pemohon dalam jangka waktu tiga bulan setelah tanggal pemberitahuan penolakan pendaftaran merek.

b. Tuntutan pemilik pertama merek mengenai pendaftaran merek lain.

Jika merek yang didaftarkan pada keseluruhan atau pada pokoknya mengandung persamaan dengan merek tidak terdaftar dari pemilik merek pertama, merek itu dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan setelah hari pengumuman pendaftaran merek dalam tambahan berita Negara RI dapat

menuntut Ditjen Hak Cipta, Paten dan Merek, dan pemilik merek terdaftar tersebut dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agar pengadilan tersebut membatalkan pendaftaran merek itu dan memerintahkan kepada Direktorat tersebut untuk menghapus merek terdaftar itu dari daftar umum merek, serta mendaftarkan merek pemilik pertama, setelah pemilik pertama itu mengajukan permohonan pendaftaran mereknya.

c. Tuntutan pemilik nama pribadi atau nama dagang

Tuntutan pembatalan pendaftaran merek, dapat juga dilakukan oleh seseorang yang namanya pribadi atau nama perusahaan dagangnya digunakan dalam merek terdaftar milik orang atau badan hukum lainnya.

d. Tuntutan pembatalan pendaftaran merek oleh jaksa

Jaksa berhak untuk menuntut pembatalan merek dalam hal barang-barang yang dibubuhi merek itu tidak sesuai dengan contoh atau keterangan yang diberikan pemohon, dan terhadap tuntutan jaksa tersebut harus dilakukan dalam tenggang waktu Sembilan bulan setelah tanggal merek itu didaftarkan.

e. Tuntutan pemilik merek terdaftar pelaku persaingan curang

Pemilik merek terdaftar dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pelaku persaingan curang, yang meniru mereknya dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat kediamannya atas dasar Pasal 1365 KUHPerdara, dan pasal 382 bis Pasal 393 KUH Pidana.

Selanjutnya, Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengatur pula tentang gugatan ganti rugi, sebagai upaya penyelesaian sengketa merek, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
  - 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau
  - 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek gugatan
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga

Ada satu hal yang patut dicatat dalam penerapan ketentuan Pasal 76 ini, dalam penjelasan di atas telah disinggung bahwa hak merek adalah merupakan hak kebendaan maka konsekuensinya hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapa saja. Pertanda bahwa pada hak merek itu terdapat hak absolut adalah diberinya hak gugat oleh undang-undang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang yang melanggar hak tersebut.

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (*onrechismatige daad*), (Vide pasal 1365 KUHPerdara), tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (vide Pasal 1234 KUHPerdara).

Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, menetapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu :

- a. Permintaan ganti rugi
- b. Penghentian pemakaian merek

Ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga peradilan formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga peradilan seperti pada UU lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. Peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar tentang *onrechismatigedaad* atau wanprestasi. Selain dengan penyelesaian pelanggaran merek dari aspek keperdataan juga dapat dilakukan dari aspek tuntutan pidana. Pasal 90, 91, 92, 93, dan 94 UU No 15 Tahun 2001 menggolongkan delik dalam perlindungan hak merek ini sebagai delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik pelanggaran secara jelas disebutkan dalam Pasal 94 ayat (1) UU merek : “barangsiapa memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/ atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, 91, 92, dan atau 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selain delik pelanggaran, ada delik kejahatan yang berarti bahwa terhadap percobaan untuk melakukan delik yang digolongkan dalam delik kejahatan tetap diancam dengan hukuman pidana. Adapun tindak pidana kejahatan dapat dilihat dengan kriteria yang diatur dalam :

- a. Pasal 90 berbunyi : “barangsiapa dengan sengaja dan 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 denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- b. Pasal 91 berbunyi : “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama 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 denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.
- c. Pasal 92 berbunyi : “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- d. Pasal 93 berbunyi : “barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)”.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah usaha secara ilmiah guna mengetahui atau mempelajari faktor-faktor baru, sehingga diperlukan metode penelitian sebagai berikut :

#### **A. Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/ menurut ketentuan hukum/ perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis permasalahan dari sudut pandang fakta-fakta yang terjadi dilapangan.

#### **B. Bahan Penelitian, terdiri dari :**

1. Data primer, yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan tanya jawab kepada hakim, Pengacara, Dirjen Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI)
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari studi perpustakaan, peraturan perundang-undangan, juga literature lain yang relevan dengan objek penelitian ini, dalam penelitian ini data sekunder dibagi tiga yaitu :
  - a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti artikel ilmiah, hasil

penelitian, buku, pendapat para ahli hukum, media massa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedi maupun sumber bahan hukum lainnya yang sejenis dan berhubungan dengan penelitian ini

### C. Populasi dan Sample

Populasi merupakan keseluruhan objek dengan ciri yang sama, dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Sample merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili dari populasinya. Sampel yang diambil adalah Studi Putusan Perkara Nomor : 27/MEREK/2008/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan MA No. 363/Pdt.Sus/2012. Responden yang terkait dalam perkara tersebut diatas, yaitu :

1. Dirjen Kekayaan Intelektual (Dirjen KI)
2. Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI)
3. Hakim Pengadilan Niaga
4. Advokat/ Pengacara

### D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan yang terdiri dari literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin,

media massa dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

## 2. Wawancara

Wawancara disini menggunakan daftar pertanyaan terbuka dengan mengadakan tanya jawab dengan responden, wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Selanjutnya responden secara bebas memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dirasakan, dialami dan diketahuinya yang memiliki relevansi dengan data yang dicari.

## E. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu metode Induktif ,data yang dikaji melalui proses yang berlangsung dari contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta yang diuraikan terlebih dahulu, kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Karena metode tersebut dapat memberikan rincian yang komplek tentang fenomena yang sulit diungkapkan. Data primer dan data sekunder setelah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisa dengan metode analisis kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis kualitatif adalah pengolahan data dengan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan teori dan masalah yang ada, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan atas jawaban permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Di dalam perlindungan merek merupakan upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Pelaksanaan perlindungan hukum merek terdaftar di Indonesia menganut sistem konstitutif (first to file). Sistem Konstitutif hanya memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya, sehingga pendaftar pertama memiliki kepastian hukum hak atas mereknya tersebut. Khususnya Pasal 3. yaitu mengenai pemberian hak eksklusif oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek. Upaya perlindungan hukum terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dalam perkara merek antara RM SEDERHANA dengan RM SEDERHANA BINTARO dapat dilakukan melalui penguatan regulasi dengan mempertegas tata cara pemeriksaan substantif oleh Tim Pemeriksa, bila perlu ditetapkan berupa sanksi hukum yang dikenakan kepada Dirjen KI bila terbukti melakukan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu. Diperlukan kecermatan, ketelitian, kehati-hatian dan profesionalisme Tim

Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantif pada setiap permohonan pendaftaran merek, konsisten menjadikan yurisprudensi terkait dengan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya menjadi rujukan bagi Dirjen KI dalam menerbitkan Sertifikat merek bagi pemohon-pemohon lainnya agar tidak terjadi kasus serupa. Sehingga perlunya perbaikan dalam pemeriksaan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Dirjen KI, agar tidak ada yang merasa dirugikan

2. Upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar atas pelanggaran merek miliknya yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya berdasarkan Undang-Undang No 15 tahun 2001 adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila terdapat merek yang sama digunakan untuk jenis jasa yang sama dan merugikan kepentingan ekonomi pemegang merek yang mendaftar terlebih dahulu. Pemegang merek dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga maupun kasasi dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atas adanya merek yang sama tersebut dan dapat pula mengajukan gugatan penghapusan/ pembatalan merek. Disisi lain, Dirjen KI juga seharusnya ikut andil dalam pertanggung jawaban atas adanya merek yang sama-sama terdaftar tersebut, akan tetapi mengenai pertanggungjawaban hukum Dirjen KI atas pendaftaran merek tidak diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Merek. Baik ketentuan pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sama sekali tidak diatur dalam UU Merek. Sehingga tidak ada dasar untuk

mempermasalahkan Dirjen KI bila pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek sebagai akibat ketidakcermatan dan ketidaktelitian pemeriksa merek. Sekalipun dalam persidangan terbukti suatu merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Umum Merek, namun tanggung jawab Dirjen KI hanya sekedar eksekutor yaitu penghapusan (mencoret) dari Daftar Umum Merek setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

## **B. Saran**

1. Hendaknya ketentuan UU No 15 tahun 2001 tentang Merek yang sekarang dirubah menjadi UU No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memperici dengan jelas tentang batasan atau pengertian persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan yang dimaksud terhadap merek tersebut. Sehingga di dalam perlindungan hukum terhadap merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya dalam tingkat pencegahan (preventif). Pejabat yang bertugas memeriksa persyaratan pendaftaran merek memiliki pedoman yang jelas mengenai definisi/ batasan tentang persamaan pada pokoknya/ persamaan secara keseluruhan tersebut. Demikian pula halnya apabila terjadi sengketa di Pengadilan, hakim yang memutus sengketa merek yang mengandung unsur persamaan

pada pokoknya dapat berpedoman kepada batasan atau pengertian tentang persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhan yang termuat dalam Undang-Undang tersebut, sehingga inkonsistensi dalam putusan pengadilan pada umumnya khusus dalam sengketa merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat ditekan semaksimal mungkin

2. Agar lebih ditegaskan pertanggungjawaban terhadap Dirjen KI (baik secara perdata maupun pidana) dalam hal pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang sudah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Umum Merek, sehingga Dirjen KI dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek lebih hati-hati, jangan sampai tupang tindih atau terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 6 UU Merek. Prinsip hukumnya adalah kelalaian dan ketidakcermatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain harus dihukum
3. Hendaknya pemegang merek terdaftar yang merasa dirugikan kepentingan ekonominya akibat adanya merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terlebih dahulu melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada pihak yang mempunyai merek yang sama tersebut. Hal ini penting agar diharapkan dapat tercapai suatu penyelesaian dengan cara musyawarah (non litigasi) sehingga kasus

pelanggaran merek tersebut tidak harus diselesaikan melalui jalur litigasi baik di Pengadilan yang memakan waktu yang lama

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Utomo, Tomi Suryo (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Abdulkadir, Muhammad (2001). *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Cipta Adhitya Bakti
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang (2011). *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga Group
- Jened, Rahmi (2015). *Hukum Merek-Trademark Law: Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia
- Hariyani, Iswi (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- W. R Cornish (2007). *Intellectual Property: Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufactur*. Yogyakarta: Genta Press
- Riswandi, Budi Agus dan M Syamsudin (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Adhitya
- Lita, Helza Nova (2016). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press
- Sudaryat, dkk (2010). *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*. Bandung: Oase Media
- Riswandi, Budi Agus dan Siti Sumartiah (2005). *Masalah-masalah HAKI Komtemporer*. Yogyakarta: Gita Nagari
- Jumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah (1997). *Hukum Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- RM Suryadiningrat (1994). *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung: Tarsito

Harahap, Yahya (1996). *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Baku

Majalah Marketing, Edisi Camouflage Marketing, November 2004

**Peraturan perundang-undangan :**

Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**Data Elektronik :**

“*Warung Sederhana yang tak sederhana*” :  
<http://tentanghki.blogspot.com/2008/09/merek-sederhana.html>, Jumat, September 26, 2008  
sederhana-yang-tak-