

**PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

AJENG ZAVIYAH CANDRANINGTYAS

C100170018

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

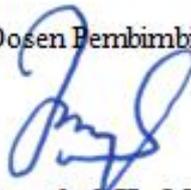
PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

AJENG ZAVIYAH CANDRANINGTYAS
C100170018

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Inayah, S.H., M.H.
NIDN 0607075701

HALAMAN PENGESAHAN

PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

OLEH

AJENG ZAVIYAH CANDRANINGTYAS
C100170018

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Senin, 6 Desember 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. Inayah, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)

(.....)

2. Darsono, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)

(.....)

3. Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)



Dekan.

(Dr. Kelli Wardinono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

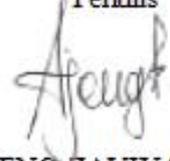
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 1 Desember 2021

Pemulis



AJENG ZAVIYAH C.

C100170018

PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Abstrak

Tujuan penelitian ini sebagai berikut: a) Untuk mengetahui prosedur pendaftaran Merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat; b) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dari praktek persaingan tidak sehat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa prosedur pendaftaran Merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat, tahapannya adalah sebagai berikut : a) Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek; b) Pemberian Tanggal Penerimaan; c) Pengumuman Permohonan; d) Pemeriksaan Substantif Merek; e) Persetujuan didaftar atau ditolak; f) Apabila Pemeriksa memutuskan Permohonan dapat didaftar; g) Penerbitan sertifikat merek. Sedangkan upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dari praktek persaingan tidak sehat berupa perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik pada awalnya harus memperhatikan prinsip itikad baik itu terpenuhi yaitu oleh pihak Pemeriksa. Perlindungan bagi pemegang hak merek akibat ada persamaan merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik dapat dilihat dari kedudukan prinsip itikad baik itu sendiri yang diuraikan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, hal ini bertujuan agar ada kepastian hukum bagi pemegang merek yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 35 Undang-Undang 20 Tahun 2016 perlindungan merek lebih diperpanjang dan diperluas. Bentuk perlindungan ada juga berupa sanksi bagi para pelaku pelanggaran hak merek, sanksi yang diberikan yaitu sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana sesuai Pasal 100 sampai dengan Pasal 103.

Kata Kunci : pendaftaran merek, persaingan usaha tidak sehat, perlindungan hukum terkait merek.

Abstract

The objectives of this study are as follows: a) To determine the procedure for registering a mark as an effort to protect the law against unfair business competition; b) To find out the legal protection efforts for brand rights holders from unfair competition practices. The approach used in this research is normative juridical research. The type of research used is descriptive. The result of the research is that the Mark registration procedure as an effort to protect the law against unfair business competition, the stages are as follows: a) Examination of the Completeness of Mark Registration Requirements; b) Granting Date of

Receipt; c) Announcement of Application; d) Mark Substantive Examination; e) Approval is registered or rejected; f) If the Examiner decides that the Application can be registered; g) Issuance of trademark certificates. Meanwhile, legal protection efforts against trademark rights holders from competitive practices are not in the form of legal protection efforts in trademark registration with good principles, initially, the Examiner must pay attention to both. for trademark rights holders due to the similarities between trademarks and good faith, it can be seen from the position of the principle of good faith itself which is explained in Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016, this aims to provide legal certainty for legitimate trademark holders . Furthermore, in Article 35 of Law 20 of 2016 trademark protection is further extended and expanded. There are also forms of protection in the form of sanctions for perpetrators of infringement of trademark rights, the sanctions given are the abolition of sanctions and compensation sanctions and also the termination of all actions related to the use of the mark, as well as additional sanctions that can even be sanctioned in accordance with Article 100 to Article 103.

Keywords: trademark registration, unfair business competition, legal protectionrelated to trademarks.

1. PENDAHULUAN

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Dalam bisnis modern, suatu bisnis tidak dapat terlepas dari Merek Dagang atau jasa karena Merek adalah identitas dari produk yang diperdagangkan. Sebagai identitas Merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Dengan adanya suatu Merek, maka konsumen juga dapat menentukan suatu pilihan dengan tidak adanya kebingungan.

Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) menyatakan, Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang rrenunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang ku.re.ru. faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau

produk yang dihasilkan. Sektor bisnis tidak pernah dapat luput dari Kekayaan Intelektual. Setiap usaha yang dilakukan pasti memiliki kekayaan intelektual yang terdapat di dalamnya. Kekayaan Intelektual yang dimaksud dapat berupa Merek, Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Dasar Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis.

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

Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif(pendaftaran) dengan prinsip *first to file* (Hidayah, 2017). Artinya, Merek hanya mendapatkan perlindungan apabila Merek tersebut didaftarkan ke pemerintah melalui kementerian Hukum dan Ham dan dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Disisi lain, identitas atau merek dagang sebagai salah satu wujud karya Intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan suatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis. Sedangkan Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, k-ualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas IndikasiGeografis tersebut masih ada.(Indonesia, 2021).

Isu hukum terbesar dalam dunia merek adalah “mengapa dalam merek ada persyaratan hukum tanda dengan daya pembeda?” persyaratan tanda pembeda muncul dalam merek mengingat merek adalah definisi hukum untuk membedakan barang dan/ atau jasa dari perusahaan satu terhadap barang dan/ atau jasa perusahaan lainnya. Jadi tujuan merek adalah untuk membedakan barang dan/ atau jasa dari perusahaan satu terhadap perusahaan lainnya untuk

membedakan sumber (*distinguish source*) yang memungkinkan konsumen untuk membedakan sumber suatu produk (Jened. 2015). Melalui merek dari suatu barang dan/atau jasa yang dihasilkan dapat menghalangi segala upaya persaingan yang tidak jujur dari pengusaha yang lain yang berupaya maupun beriktikad tidak baik yang bermaksud untuk mendompleng reputasi dan mengambil pembeda dari merek terkenal. Iktikad tidak baik dikenal sebagai syarat substantif dalam hukum merek. Di Indonesia alasan absolut (*absolute grounds*) tidak diterimanya pendaftaran merek tercantum dalam Pasal 4 UU NO. 15 tahun 2001 yang menetapkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Dengan adanya perlindungan terhadap merek menunjukkan bahwa Negara berkewajiban menegakan hukum merek. Oleh karena itu apabila terjadi pelanggaran merek terdaftar, pemilik merek yang terdaftar dapat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan. Dengan adanya perlindungan merek akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari adanya hukum merek. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap merek maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya. Negara wajib memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang terdaftar yang dirugikan sesuai dengan konteks *State Law*.

Walaupun pemerintah sudah melakukan upaya penyempurnaan, namun dalam praktiknya pelanggaran hak merek terus saja terjadi. Kurangnya pengawasan yang ketat serta implementasi Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis yang kurang optimal menyebabkan banyak terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Pendaftaran Merek Sebagai “ Dengan rumusan masalah yaitu, bagaimana prosedur pendaftaran Merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dari praktek persaingan tidak sehat.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mamudji, 2001). Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Prosedur Pendaftaran Merek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum

Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Melihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis menyatakan merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, logo, nama, susunan angka dan warna, berbentuk dua atau tiga dimensi, suara, hologram, kombinasi dari dua atau lebih unsur untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang dan/atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Merek mempunyai masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama 10 (sepuluh) tahun. Proses perpanjangan merek dapat dilakukan langsung oleh pemilik merek atau kuasanya baik melalui elektronik maupun non elektronik. Proses perpanjangan dapat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya merek, dan 6 (enam) bulan sejak masa berlakunya merek habis dengan membayar denda yang telah ditetapkan. Pengaturan mengenai perpanjangan merek diatur dalam Pasal 35,36, 37, 38, 39 dan 40 UndangUndang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Secara umum langkah-langkah pendaftaran merek dari produk pemohon adalah sebagai berikut :

3.1.1. Penelusuran merek

Penelusuran merupakan langkah awal pemohon untuk melihat merek yang akan didaftarkan tersebut telah terdaftar dan dimiliki oleh pihak lain atau belum. Dalam tahap ini pemohon dapat melakukan penelusuran melalui laman resmi DJKI. Selain melakukan secara mandiri melalui laman resmi tersebut di atas pemohon dapat mengirimkan surat pertanyaan pendahuluan ke kantor DJKI dengan membayar tarif yang telah ditetapkan per merek per kelas.

3.1.2. Klasifikasi barang dan jasa dalam pendaftaran merek

Sistem klasifikasi barang dan jasa merupakan suatu sistem pengelompokan secara Internasional yang dikeluarkan oleh WIPO melalui International Bureau untuk membedakan jenis barang dan jasa pada setiap permohonan merek.

3.1.3. Permohonan pendaftaran merek

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis oleh pemohon kepada menteri baik secara elektronik (selanjutnya disebut online) maupun non-elektronik (selanjutnya disebut manual). Permohonan secara online dapat dilakukan melalui laman resmi DJKI yaitu, sedangkan permohonan secara manual dapat dilakukan melalui kantor DJKI maupun Kanwil Kemenkumham terdekat. Permohonan pendaftaran merek tersebut dapat diajukan oleh pemohon sendiri maupun kuasanya. Kuasa sebagaimana dimaksud adalah Konsultan Kekayaan Intelektual atau disebut Konsultan KI (Pasal 1 butir 13 dan 14 UU Merek dan Indikasi Geografis). Selain diajukan secara manual, permohonan pendaftaran merek dapat diajukan secara online, hal ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual secara Elektronik.

3.1.4. Prosedur permohonan pendaftaran merek

Adapun langkah-langkah permohonan pendaftaran merek secara online secara garis besar sebagai berikut:

1. Pemohon mengirimkan alamat email pemohon kepada DJKI

- untuk mendapatkan akun pendaftaran.
2. Pemohon membayar biaya pendaftaran yang telah ditetapkan. Adapun besaran tarif yang harus dibayarkan dapat dilihat dalam laman resmi <http://www.dgip.go.id/tarif-merek>.
 3. Setelah membayar biaya, pemohon akan mendapatkan kode billing (kode identifikasi) pembayaran.
 4. Melalui laman resmi: <https://merek.dgip.go.id> pemohon mengisi formulir elektronik.

3.1.5. Pengumuman dalam Berita Resmi Merek (BRM)

Apabila kelengkapan tersebut telah terpenuhi, maka terhadap permohonan akan diberikan tanggal penerimaan dan Menteri Hukum dan HAM akan mengumumkan permohonan merek dalam BRM selama 2 (dua) bulan. BRM dapat diakses melalui tautan DJKI Keberatan pada saat Pengumuman. Dalam jangka waktu pengumuman, setiap pihak/pihak lain dapat mengajukan keberatan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM atas permohonan yang sedang diumumkan tersebut dengan dikenai biaya. Biaya permohonan keberatan dapat dilihat pada laman resmi DJKI.

Dalam hal terdapat adanya keberatan, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan yang diajukan secara tertulis guna menjawab permohonan keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan. Setelah melewati jangka waktu pengumuman, terhadap dokumen permohonan tersebut, baik yang tidak ada keberatan maupun yang ada keberatan dapat dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa Merek. Pembahasan mengenai pemeriksaan substantif akan dibahas pada bagian tersendiri dalam Bab ini.

3.1.6. Pemeriksaan substantif merek

Tahapan permohonan merek setelah pemeriksaan formalitas dan publikasi atau pengumuman, adalah pemeriksaan substantif. Menurut Pasal 23 ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa “Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran

merek”. Yang dimaksud dengan Pemeriksa, sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 12 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa “Pemeriksa adalah Pemeriksa Merek sebagai pejabat fungsional yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan oleh menteri untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek.”

Ruang lingkup permohonan pendaftaran merek dalam tahapan pemeriksaan substantif ini meliputi permohonan pendaftaran nasional dan permohonan pendaftaran internasional, dengan tahap pemeriksaan sebagai berikut:

- a) Pemeriksaan permohonan pendaftaran merek
- b) Pemeriksaan permohonan tanggapan
- c) Pemeriksaan permohonan keberatan dan/atau sanggahan

3.1.7. Penerbitan sertifikat merek

Apabila telah selesai dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dan dinyatakan didaftar, selanjutnya permohonan pendaftaran merek tersebut resmi terdaftar dengan diterbitkannya sertifikat merek oleh Menteri Hukum dan HAM. Terhadap sertifikat merek tersebut selanjutnya akan langsung dikirim ke alamat pemohon sesuai yang tertera pada formulir permohonan pendaftaran merek. Merek yang sudah terdaftar diumumkan dalam BRM dan tercatat dalam Daftar Umum Merek. Dalam hal alamat tidak ditemukan, maka dokumen sertifikat merek tersebut akan dikembalikan ke kantor DJKI.

3.2. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dari

Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha tidak sehat terkait merek yang sering terjadi adalah pelanggaran hak merek. Pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu (Braunies, 2005) :

- a. *Infringement that create of "likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).
- b. *Counterfeiting that use of mark that is substantially indistinguishable- required for treble damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan-yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana).
- c. *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of competition or likelihood of confusion.* (Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkena untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.

Berikut yang merupakan beberapa bentuk pelanggaran terhadap merek:

1. Praktik peniruan Merek.
2. Praktik pemalsuan Merek.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal usul Merek.
4. Kegiatan lain yang berhubungan dengan peniruan dan pemalsuan Merek.

Contoh kasus pelanggaran merek EIGER dan Vans diatas merupakan pelanggaran merek yang masuk dalam kategori Praktik peniruan Merek. Dimana pihak tergugat terbukti dengan iktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur dengan berwujud penggunaan upaya-upaya mempergunakan Merek dengan meniru Merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga Merek atas barang atau jasa yang diproduksinya

secara pokoknya sama dengan Merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal.

Perlindungan hukum terhadap merek hanya diberlakukan terhadap merek yang telah didaftarkan. Pendaftaran merek akan memberikan perlindungan yang lebih kuat, khususnya jika bertentangan dengan merek yang identik atau yang mirip. Walaupun sebagian besar pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang dimiliki dengan produk para pesaingnya, namun tidak semua pihak menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran (Purwaka, 2017). Adanya perlindungan tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum Merek. Oleh karena itu apabila ada pelanggaran terdaftar, pemilik Merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Dengan perlindungan tersebut maka akan terwujud keadilan yang menjadi tujuan dari hukum. Salah satu tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan masyarakat. Dengan perlindungan hukum maka pemilik merek yang sah terlindungi hak-haknya (Haryono, 2012).

Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2016, Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimerisi, 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.

Pasal 35 UU No. 20 Tahun 2016 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. Pelaksanaan pendaftaran dan perpanjangan merek terdaftar dapat dilakukan secara elektronik dan non elektronik sebagai upaya dari pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran merek.

Undang-undang Merk No. 20 Tahun 2016 pada Pasal 2 Ayat (3) menjelaskan merk yang dilindungi terdiri atas tanda 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.

Hukum merk yang berlaku di Negara Indonesia memberikan penjelasan mengenai ukuran merk dikatakan merk terkenal (well known mark) dapat dilihat pada bagian penjelasan Undang-undang Merk No. 20 Tahun 2016 Pasal 21 Ayat (1) huruf b yaitu (Mangowal, 2007): permohonan ditolak jika merk tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merk terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.

Pelanggaran terhadap hak merk motivasinya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru, atau memalsukan merk yang sudah terkenal di masyarakat. Tindakan tersebut dapat merugikan masyarakat baik terhadap produsen maupun konsumennya. Selain itu negarapun dirugikan atas tindakan tersebut (Mangowal, 2007). Pemakaian merk tanpa hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

Penyelesaian sengketa merk dijelaskan pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi, yaitu:

- a. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa : gugatan ganti dan/atau, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan

kepada Pengadilan Niaga.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografi menjelaskan bahwa merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 84, yaitu:

- a. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
- b. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Prosedur pendaftaran Merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat. Tahapan pendaftaran merek adalah sebagai berikut :

4.1.1. Pemeriksaan formalitas, pemeriksaan formalitas dilakukan untuk memastikan permohonan pendaftaran merek memenuhi persyaratan administratif yang meliputi formulir permohonan, label merek, bukti pembayaran biaya permohonan, surat pernyataan kepemilikan merek, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, dan bukti prioritas jika permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

4.1.2. Pengumuman, dalam waktu paling lama lima belas hari terhitung sejak tanggal penerimaan, permohonan pendaftaran merek yang telah memenuhi syarat minimum diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM).¹² Pengumuman tersebut berlangsung selama dua bulan.¹³

4.1.3. Pemeriksaan substantif, pemeriksaan substantif dilakukan setelah

permohonan pendaftaran merek memenuhi seluruh persyaratan administratif. Apabila tidak terdapat keberatan, maka dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman akan dilaksanakan pemeriksaan substantif terhadap permohonan pendaftaran merek dimaksud. Dalam hal terdapat keberatan, permohonan pendaftaran merek masuk ke tahap pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan.

4.1.4. Sertifikasi, sertifikat merek merupakan bukti hak atas merek yang merupakan hak eksklusif dari negara (dalam hal ini DJKI) dan diberikan kepada pemilik merek selama jangka waktu tertentu untuk dipergunakan sendiri atau pihak lain atas seizinnya untuk menggunakan merek (miliknya) tersebut.¹⁵ Pemilik merek memiliki hak atas mereknya yang dimulai sejak merek tersebut terdaftar di DJKI. Dengan terdaftarnya merek tersebut, maka DJKI akan menerbitkan Sertifikat Merek yang bersangkutan.

4.1.5. Upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek dari praktek persaingan tidak sehat. Perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik pada awalnya harus memperhatikan prinsip itikad baik itu terpenuhi yaitu oleh pihak Pemeriksa. Selanjutnya pendaftaran dilakukan mulai dari permohonan, pemeriksaan, dan pengumuman, pada akhirnya si pendaftar memenuhi syarat-syarat administratif dan pemeriksaan substansi merek. Kemudian Hak merek yang didaftarkan dicantumkan dalam Daftar Umum Merek serta pemegang hak merek diberikan sertifikat merek sebagai bukti pemegang hak atas merek. Permohonan pendaftaran hak merek tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setelah proses itu semua, pemilik dapat mengalihkan hak merek dan memberikan lisensi kepada pihak lain sesuai Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Merek.

4.1.6. Perlindungan bagi pemegang hak merek akibat ada persamaan merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik dapat dilihat dari kedudukan prinsip itikad baik itu sendiri yang diuraikan dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016, hal ini bertujuan agar ada kepastian hukum bagi pemegang merek yang sah. Selanjutnya di dalam Pasal 35 Undang-Undang 20 Tahun 2016 perlindungan merek lebih diperpanjang dan diperluas. Bentuk perlindungan ada juga berupa sanksi bagi para pelaku pelanggaran hak merek, sanksi yang diberikan yaitu sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan juga penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, serta sanksi tambahan bahkan bisa sampai sanksi pidana sesuai Pasal 100 sampai dengan Pasal 103.

4.2. Saran

4.2.1. Sepatutnya perlindungan hukum dalam proses pendaftaran merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik lebih diuraikan dengan tegas dan jelas di dalam satu Pasal yang menyatakan itu sebagai suatu syarat keharusan pengajuan permohonan pendaftaran hak merek. Walaupun dalam Undang-Undang

4.2.2. Nomor 20 Tahun 2016 telah menguraikan itu melalui Pasal 21, akan tetapi penegasan serta pemahaman prinsip itikad baik itu merupakan syarat mutlak pendaftaran merek masih belum terlalu tergambar.

4.2.3. Seharusnya Perlindungan bagi pemegang hak merek akibat ada persamaan merek dikaitkan dengan prinsip itikad baik juga diuraikan dalam beberapa pasal khusus. Menjadi penting pula mencantumkan beberapa point baik itu dalam bentuk peraturan menteri ataupun peraturan pemerintah bahwa tujuan dari penerapan prinsip itikad baik dalam pendaftaran merek salah satunya ialah guna perlindungan hukum bagi pemegang hak merek yang sesuai dengan asas kepastian hukum.

4.2.4. Sebaiknya tanggungjawab Pemerintah dikaitkan dengan prinsip itikad baik dalam proses pendaftaran merek, tidak hanya sebatas pada tanggungjawab penghapusan atau pembatalan sertifikat hak merek. Harus ada kaidah hukum berupa tanggungjawab yang dibebankan kepada Pemerintah yang telah lalai dalam proses penyeleksian pendaftaran hak merek, diberikan pertanggungjawaban sanksi ganti rugi ataupun sanksi administratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryono. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. *Jurnal Ilmiah CIVIS* Vol II No 1 Januari, Universitas PGRI Semarang. Semarang.
- Jacklin Mangowal. (2007). Perlindungan Hukum Merk Terkenal Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis. *Lex Et Societatis*. Volume V.
- Khoirul Hidayah. (2017). *Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Setara Press.
- Rahmi Jened. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Robert Braunies. (2005). *US Tredemark Law*. Bahan Ajar Pada Pelatihan Dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa Dan Asia Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme-ECAP II) bekerja sama dengan Max Planck Intitute : Jerman.
- Soejono. S, & Sri. M. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. IV. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tommy H. P. 2017. *Perlindungan Merek*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2016-merek-indikasi-geografis>. diakses 23 januari 2021 jan 12.40 wib.
- Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 1 Ayat (7)
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 23 ayat (3)
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 1 angka (5) U
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Pasal 3