

Jaminan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar

Maruli Hutasoit

Universitas Pamulang

maruli.sihar.jesy@gmail.com

Sahadi

Universitas pamulang

sahadisahadi79@gmail.com

***Abstract.** This study aims to review and analyze how the legal protection of registered trademarks and also why protection of registered trademarks can end. Trademarks or brand for producers is an image as well as a good name for the company, beside that it is also a part of the business strategy. There is no producer who does not use the brand as an identity for the goods they produced or the services they provided. The identity which is embodied in the mark is an identifier and at the same time becomes a differentiator to the others. This is why disputes often occurs against the brand. The research method uses a normative juridical. the results of this study that the registration of a mark may end due to the expiry of the validity period of the mark, the deletion of the mark due to request of the owner, the deletion of the registered mark at the initiative of the Minister after obtaining a recommendation from the Trademark Appeals Commission, and the deletion of the mark due to a lawsuit from a third party. The existence of trademark protection starts from the registration of the mark, protection of the mark during the period of the registration of the mark for 10 (ten) years and can be extended with the same period of time, there is legal action both in civil lawsuits, criminal prosecution and administrative steps in the form of refusal of trademark registration and deletion of brand.*

Keywords: Legal guarantee ; brand; intellectual property

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir. Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari stategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenal dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hal ini yang menjadikan sebab mengapa sering terjadi sengketa terhadap merek. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Temuan dari hasil penelitian ini bahwa terdaptarnya merek dapat berakhir karena berakhirnya masa berlakunya merek, penghapusan merek karena permintaan sendiri dari pemilik merek, penghapusan merek terdaftar atas prakarsa dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek, dan penghapusan merek karena adanya gugatan dari pihak ketiga. Adanya perlindungan merek dimulai dari pendaftaran merek, perlindungan merek selama masa jangka waktu terdaptarnya merek selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, adanya penindakan baik gugatan secara perdata, penuntutan secara pidana maupun langkah administratif berupa penolakan pendaftaran merek dan penghapusan merek.

Kata kunci : Jaminan hukum; merek; kekayaan intelektual

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian merek sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual tidak terlepas dari pemahaman bahwa hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek itu terbatas hanya pada penggunaan atau pemakaiannya pada produk-produk yang dipasarkan dan mengandung nilai

ekonomis. Merek bagi produsen merupakan citra sekaligus nama baik bagi perusahaan, selain itu juga merupakan bagian dari strategi bisnis. Tidak ada seorang produsen yang tidak menggunakan merek sebagai identitas atas barang yang diproduksinya atau jasa yang diberikan. Identitas yang diwujudkan dalam merek tersebut merupakan pengenalan dan sekaligus pembeda antara merek suatu perusahaan tertentu dengan merek perusahaan yang lainnya. Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya. Pemberian hak khusus oleh negara tersebut, membawa konsekuensi bahwa untuk mendapatkannya harus melalui mekanisme pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran adalah wajib (*compulsory*). Agar hak merek tersebut mendapat perlindungan dan pengakuan dari negara, maka pemilik merek harus mendaftarkannya pada negara. Jika suatu merek tidak didaftarkan, maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Konsekuensinya merek tersebut dapat digunakan oleh setiap orang. artikel ini mengkaji dan menganalisis bagaimana perlindungan pendaftaran merek dapat berakhir dan bagaimana perlindungan terhadap merek terdaftar. Hal apa saja yang bisa menyebabkan perlindungan merek terdaftar dapat berakhir yang sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018Jakarta, hal 162. 2Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, Jurnal Media Hukum Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177.

Sekarang ini dalam strategi bisnis tidak lagi memecahkan persoalan tentang bagaimana memasarkan suatu produk barang atau jasa dengan baik atau menentukan kualitas yang memiliki standar yang tepat, tetapi juga bagaimana suatu merek barang atau jasa dapat diproteksi dari kompetitor lainnya. Oleh karena itu kompetisi dalam bisnis tidak hanya berupaya bagaimana merebut konsumen, tetapi juga berkompetisi untuk segera mengajukan pendaftaran merek atas setiap produk barang atau jasa. Merek dengan nama yang menarik, mudah dikenal dan diingat tentunya sangat diminati oleh para produsen agar produk barang/jasa miliknya juga mudah diingat dan dikenali oleh konsumen. Sebagai isu internasional, merek berkembang dengan pesat. Bahkan, merek dari masyarakat cenderung dijadikan pembicaraan terus-menerus, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi. Oleh karena itu, harus disadari oleh kita semua bahwa merek merupakan kreasi olah pikir manusia yang perlu diberi perlindungan hukum. Perkembangan dalam dunia bisnis yang menyangkut masalah merek

seperti tersebut diatas, hal tersebut sebenarnya sangat memerlukan perhatian besar dari pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum. Salah satu wujud perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah pengaturan yang memadai tentang merek. Wujud lain perlindungan hukum dapat juga diperoleh dalam proses penegakan hukum. Jaminan yuridis juga bisa diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas merek milik perusahaan yang telah dimintakan pendaftaran. Pelanggaran terhadap merek terdaftar tidak hanya dilakukan dengan modus memalsukan barang yang menyerupai aslinya baik itu barang/jasa melainkan juga terhadap nama merek terdaftar. Sebagai contoh pemalsuan baju merek “Hammer” dilakukan dengan membuat baju dan merek persis dengan produk asli milik “Hammer”. Sekarang ini pelanggaran merek lebih kepada pemboncengan merek atau pemboncengan reputasi, modus ini dilakukan dengan membuat produk barang/jasa yang menyerupai merek terdaftar aslinya sehingga konsumen atau masyarakat dapat terkecoh akibat tindakan pemboncengan ini.

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, “Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku”, Oase Media, 2010, Bandung, hal 5. 4Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”,Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hal 180.

B. PERUMUSAN MASALAH

Mengingat begitu luasnya masalah mengenai merek, maka dalam penelitian ini hanya membatasi mengenai berakhirnya perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar.

1. Bagaimana jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar dapat berakhir?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap merek terdaftar ?

C. METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah-masalah yang akan diteliti dengan cara meninjau dari segi perundang–undangan yang berlaku, serta melihat yang sesungguhnya yang terdapat dalam praktek atas kenyataan.

Sifat penelitian ini sesuai dengan masalah yang diajukan dipergunakan penelitian yang bersifat deskriptif analistis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta tertentu tentang masalah-masalah yang akan diteliti. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini :

Sumber data utama, yaitu data sekunder, dimana data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan buku-buku literatur yang relevan.

II. PEMBAHASAN

A. Jaminanan Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar Berakhir

Merek mempunyai fungsi untuk memberi tanda pengenal barang, guna membedakan barang seseorang atau perusahaan dengan barang orang atau perusahaan lain. Disamping itu ada tujuan-tujuan lain dilihat dari pihak produsen, pedagang dan konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksi, khususnya mengenai kualitas, kemudahan pemakaiannya atau hal-hal yang pada umumnya berkenaan dengan teknologinya. Bagi pedagang, merek digunakan untuk mempromosikan barang-barang dagangannya guna mencari meluaskan pasaran. Dari pihak konsumen, merek diperlukan untuk mengadakan pilihan terhadap barang yang akan dibeli. Pengertian dan makna merek itu sendiri terus mengalami perkembangan jaman dengan menyesuaikan era globalisasi dan semakin berkembangnya teknologi. Pengertian merek menurut Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 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. Sedangkan pengertian merek menurut Undang-undang No 15 Tahun 2001, merek adalah Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf–huruf, angka–angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut, yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Adanya perubahan dari istilah merek menurut undang-undang sebagai salah satu upaya dari para pembuat undang-undang dalam mengantisipasi perkembangan teknologi yang semakin cepat. Era 4.0 ini teknologi dimanfaatkan untuk menciptakan dan mengembangkan merek. Pengaturan perlindungan merek di Indonesia sudah ada sejak jaman Belanda yaitu dengan berlakunya Reglemen Industriële Eigendom (RIE) sesuai dengan Staatblad 1912 Nomor 545 jo Staatblad 1913 Nomor 214. Setelah memasuki masa penjajahan Jepang lahir peraturan yang mengatur tentang merek yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran Cap Dagang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, undang-undang itu diterbitkan dalam upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari barang bajakan dan tiruan. Selanjutnya pada tanggal 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967) sesuai dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman pada saat itu, pemerintah pada tanggal 28 Agustus 1992 mengesahkan UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (UU Merek 1992), yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993 Selanjutnya pada

tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPS).

Ahmadi Miru, “Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek”, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hal. 5.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal HKI adalah instansi pendaftaran merek yang ditugaskan untuk mendaftarkan merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik merek.⁶ Sekarang ini Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual telah berubah penyebutannya menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan DJKI. Dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sistem konstitutif ini, yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan, dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak.⁷ Sistem ini mengharuskan para pemilik merek untuk mendaftarkan merek nya jika ingin mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Penggunaan sistem konstitutif ini lebih melindungi pemilik merek dan menjamin kepastian hukum. Sistem deklaratif yang mendasarkan pada perlindungan hukum bagi Mereka yang menggunakan Merek terlebih dahulu, selain kurang menjamin kepastian hukum juga menimbulkan persoalan dan hambatan dalam dunia usaha.

Seperti dikatakan bahwa, perlindungan Merek terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas Merek untuk menjamin terhadap kepastian berusaha bagi produsen. Adanya perubahan sistem pendaftaran yang dianut oleh Indonesia dari semula menganut sistem deklaratif menjadi sistem konstitutif yang mulai diterapkan dengan berlakunya Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dinilai lebih mempunyai kepastian hukum.

Merek yang sudah didaftarkan akan mempunyai perlindungan hukum sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek. Konsekuensi dari merek yang telah didaftar adalah harus dipergunakan dengan

Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right), PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta, hal. 175. 8Hery Firmansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek”, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek, Pustaka Yustisia, 2011, Yogyakarta, hal. 38

permintaan pendaftarannya. Undang Undang Merek menghendaki pemilik merek bersikap jujur dalam menggunakan mereknya, artinya merek yang telah didaftar dipergunakan sesuai kelas barang atau jasa yang didaftarkan juga harus sama bentuknya dengan merek yang dipergunakan. Apabila merek yang telah didaftarkan tidak dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang, akan mengakibatkan pendaftaran merek yang bersangkutan dihapuskan.⁹ Pengaturan pendaftaran merek itu sendiri diatur dalam pasal 20, 21 dan 22 Undang-Undang No 20 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Suatu merek tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangundangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum, memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun. pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun. Selain itu, terdapat pula merek kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. 10 Menurut Pasal 46 UndangUndang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. 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.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 11Yudhitiya Dyah Sukmadewi, “Pendaftaran Merek Asosiasi Sebagai Merek Kolektif

(Kajian Terhadap Asosiasi Rajut Indonesia Wilayah Jawa Tengah)”, *Jurnal Ius Constituendum* Vol 2 No 1 April 2017, Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, 2017, Semarang, hal 110. DOI : 10.26623/jic.v2i1.547

Adapun yang menjadi syarat dalam proses perpanjangan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No 20 Tahun 2016 adalah bahwa merek harus dipergunakan sebagaimana tercantum dalam sertifikat merek, artinya penggunaan merek barang/jasa harus sesuai dengan sertifikat dalam merek yang terdaftar masih diproduksi dan atau diperdagangkan. Jika barang/jasa tersebut pada kenyataannya sudah berhenti produksi dan tidak diperdagangkan lagi maka merek tersebut tidak dapat diperpanjang (berakhir)

Pendaftaran merek mempunyai masa berlakunya yaitu selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama. Berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merek otomatis berakhir pula jaminan perlindungan hukum terhadap merek tersebut.

Penghapusan suatu merek terdaftar juga dapat dilakukan atas prakarsa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghapusan atas merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika :

- a. memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis.
- b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau
- c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya tak benda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun.

Penghapusan atas prakarsa Menteri dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Jika pemilik merek terdaftar keberatan atas keputusan penghapusan oleh Menteri, dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, terdapat 4 (empat) hal yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek terdaftar yaitu : berakhirnya masa berlakunya pendaftaran merek, penghapusan merek terdaftar atas inisiatif pemilik merek, penghapusan merek atas prakarsa menteri dan adanya gugatan dari pihak ketiga.

Pasal 35 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 36 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 72 ayat 6 dan 7 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

B.Jaminan Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar

Jaminan Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap hak atas merek meliputi perlindungan merek dalam negeri maupun merek luar negeri sebagaimana tersebut dalam prinsip timbal balik, dimana setiap anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap kekayaan intelektual warga anggota lain seperti perlindungan yang diberikan kepada anggotanya sendiri. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 s.d. 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pengaturan merek di Indonesia dimulai dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan terakhir Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hal ini menunjukkan bahwa peranan dan upaya untuk perlindungan merek sangat penting. Jaminan Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara juga tidak hanya terbatas pada pemilik merek, tetapi juga kepada konsumen yang menginginkan aman, nyaman dan terjamin dalam mendapatkan merek yang asli sehingga tidak terkecoh dalam membeli barang dengan merek palsu. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek adalah pemilik merek yang mempunyai iktikad baik, artinya sekalipun telah mempunyai sertifikat sebagai bukti kepemilikan suatu merek, namun dapat dimintakan penghapusan atau pembatalan atas merek tersebut jika pemiliknya terbukti mempunyai iktikad buruk

Pasal 74 Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Nourma Dewi, Tunjung Baskoro, "Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional

Berdasarkan Pasal 1 UU No.14 Th 1997 jo UU No.15 Th 2001, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Merek yang memperoleh perlindungan adalah merek yang terdaftar di Dirjen HAKI, Depkumham. Merek yang terdaftar adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang dan mempunyai nomor register, sehingga memperoleh perlindungan dari Negara melalui Kantor Pengadilan. Sedang merek yang belum atau tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum dari Negara. Karena pelanggaran merek adalah delik aduan maka apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan maka Kantor pengadilan akan memprosesnya. Proses peradilan ini merupakan bentuk perlindungan yang diberikan Negara kepada pemilik merek yang sah atau yang terdaftar di Dirjen HAKI. Apabila secara sah dan meyakinkan terdapat atau ada pelanggaran merek maka hakim akan memberikan perlindungan melalui putusan yang adil. Bagi Pelanggar akan dikenakan sanksi (baik pidana maupun denda) sesuai ketentuan pidana merek yang diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No.15 Tahun 2001. Dan apabila terbukti secara sah ada pihak yang telah melakukan pelanggaran merek maka pihak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi (baik pidana atau denda) sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jadi perlindungan hukum akan diberikan oleh Negara hanya kepada merek yang terdaftar saja.

Sanksi akan dikenakan bagi pelanggar merek sah karena pelanggar merupakan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) antara lain memenuhi unsur :

- a. Perbuatan melawan hukum,
- b. Adanya Kerugian,
- c. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan,
- d. Adanya Kesalahan.

Pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi karena jelas memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, karena perbuatan yang melawan hukum yaitu secara sengaja menggunakan merek pihak lain tanpa hak.

Ibid. Subekti, R dan Tjitrosoedibio, KUH Perdata, (Jakarta, Pradnya Paramita,1978), hlm.28

Selain itu menimbulkan kerugian. Pihak pemilik merek dirugikan (secara materiil dan non materiil) dengan adanya pelanggaran merek tersebut. Karena pelanggaran merek merupakan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan suatu kesalahan maka apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran merek sudah sepatasnya dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Perlindungan Merek Preventif

Merek terdaftar adalah merek yang telah didaftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI). Oleh karena itu merek yang telah didaftarkan akan memperoleh nomor register. Dengan Nomor register tersebut terdaftar di DJKI maka merek tersebut adalah merek yang sah. Pemilik merek tersebut memperoleh perlindungan hukum secara preventif dari Negara melalui undang-undang yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar secara preventif diatur dalam Pasal 4, 5, 6 ayat (1,3) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Sesuai dengan pasal 4 UU No.15 tahun 2001 adalah Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang diajukan pemohon yang beretiked tidak baik. Kemudian Perlindungan preventif sesuai dengan pasal 5 UU No 15 tahun 2001 yaitu Merek yang tidak dapat didaftarkan atau permintaan pendaftaran merek yang ditolak. Merek yang tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini:

- 1) bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum
- 2) tidak memiliki daya pembeda
- 3) telah menjadi milik umum atau
- 4) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran .

Chairul Anwar, Perundang-Undangan Terbaru Hukum Paten dan Hukum Merek Indonesia, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999 Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990

Perlindungan merek preventif berdasarkan Pasal 6 UU ayat (1) No.15 Th.2001, Merek yang ditolak permintaan pendaftaran oleh Kantor merek apabila :

- a) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa sejenis
- b) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah terkenal milik orang lain untuk barang atau jasa sejenis
- c) mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.

Perlindungan merek preventif dalam Pasal 6 ayat (3) UU No.15 Th. 2001, Permohonan juga harus ditolak oleh Kantor Direktorat Jenderal apabila Merek :

- 1) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

- 2) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ;
- 3) 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.

Perlindungan Merek Represif

Merek yang sah atau merek yang terdaftar harus dilindungi Negara melalui UU No. 15 tahun 2001 dari pihak-pihak yang merugikan. Bentuk perlindungan represif jika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar diatur dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No 15 Tahun 2001.

1) Pasal 90 UU No 15 tahun 2001, Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang 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 milyar rupiah).

2) Pasal 91 UU No 15 tahun 2001 Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang 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)

3) Pasal 92 UU No 15 tahun 2001,

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang 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 milyar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Contoh Perlindungan Represif terhadap Merek Terdaftar/Sah.

Dalam perkara pelanggaran Merek Sepeda Motor Honda milik PT AHM (ASTRA HONDA MOTOR) yang dilakukan oleh PT. TOSSA MOTOR. Perkara tersebut dimenangkan oleh PT.

AHM karena sebagai pemilik merek yang sah. PT.TOSSA MOTOR dikenakan sanksi yaitu dilarang memproduksi sepeda motor yang pada pokoknya menyerupai merek Honda. Pelanggaran yang dilakukan PT. TOSSA MOTOR adalah memproduksi sepeda motor dengan merek Tossa Supra X dan Tossa Karisma yang pada pokoknya melanggar merek sepeda motor Honda yaitu Honda Supra X dan Honda Karisma.

Moegni Djodirdjo, M.A, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,1982.

Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Subekti, R dan

Tjitrosoedibio, KUH Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,1978. Sudarga Gautama, Hukum

Merek Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta,1993

Penutup

1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada di atas maka dapat diambil simpulannya sebagai berikut

- a. Bahwa merek yang terdaftar saja yang memperoleh perlindungan hukum. Karena merek yang terdaftar adalah merek yang sah secara hukum terdaftar di Kantor Dirjen HAKI. Apabila ada pelanggaran merek, maka pemilik merek yang sah dapat mengajukan gugatan ke Kantor Pengadilan (karena pelanggaran merek termasuk delik aduan).
- b. Bentuk Jaminan perlindungan terhadap merek yang terdaftar atau adalah perlindungan Preventif dan Perlindungan Represif. Perlindungan Preventif diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001, undang-undang tentang Merek. Perlindungan Represif diatur Ketentuan Pidana yaitu dalam pasal 90 sampai dengan Pasal 95 UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek. Barang siapa melakukan pelanggaran merek akan dikenakan sanksi baik pidana maupun denda sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

2. SARAN

- a. Bagi Pemilik Merek yang Belum Terdaftar, Bagi pemilik produk barang atau jasa yang belum didaftarkan di Kantor Merek yaitu DJKI segera daftarkan agar memperoleh perlindungan hukum apabila ada sengketa merek.
- b. Bagi Dunia Usaha Dalam melakukan usaha jangan melakukan menggunakan merek pihak lain karena hal itu merupakan pelanggaran merek, karena dapat menimbulkan masalah hukum dan dapat digugat di Pengadilan oleh Pemilik merek yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)”, *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1 Juni 2018, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2018 Jakarta, hal 162.

Agung Sujatmiko, “Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek”, *Jurnal Media Hukum* Vol 18 No 2 Desember 2011, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011, Yogyakarta, hal 177.

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, “Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-undang Yang Berlaku”, Oase Media, 2010, Bandung, hal 5.

Nur Hidayati, “Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar”, *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora* Vol. 11 No 3 Desember 2011, Politeknik Negeri Semarang, 2011, Semarang, hal 180.

Ahmadi Miru, “Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek”, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta

Hery Firmansyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan Dan Perlindungan Merek”, Pustaka Yustisia, 2011, Yogyakarta.

Philippus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”, PT. Bina Ilmu, 1987, Surabaya. Saidin, “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right)”, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Jakarta.

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, “Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, Dan Undang-Undang Yang Berlaku”, Oase Media, 2010, Bandung.

Tommy Hendra Purwaka, “Perlindungan Merek”, (Cetakan Pertama) Yayasan Pustaka Obor Indonesia,

Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990

Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy, Nurjihad, Kapita Selektta Hak Kekayaan Intelektual, Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta, 2000.

Chairul Anwar, Perundang-Undangan Terbaru Hukum Paten dan Hukum Merek Indonesia,

CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 1999 Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khusunya Hukum Paten dan Merek, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990

Moegni Djojodirdjo, M.A, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta,1982.

Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Subekti, R dan Tjitrosoedibio, KUH Perdata, Pradnya Paramita,Jakarta,1978.

Sudarga Gautama, Hukum Merek Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta,1993 017, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang No 15 Tahun 2001 Tentang Merek

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