# BAB III

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Mekanisme Pendaftaran Merek Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum**

Mekanisme pendaftaran merek diatur di dalam pasal 4 sampai dengan pasal 40 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan legalitas perlindungan hukum terhadap Hak Merek. Dengan kata lain, pendaftaran merupakan syarat utama untuk memperoleh Hak Merek dibawah naungan hukum yang berlaku. Pendaftaran merek juga dapat memberikan perlindungan bagi pemilik atau pemegang Hak Merek dari penggunaan pihak lain secara tidak bertanggung jawab atau illegal.[[1]](#footnote-1)

Pendaftaran Merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak atas Merek. Pendaftaran Merek dilakukan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual adalah instansi pendaftaran Merek yang ditugaskan untuk mendafratarkan Merek yang dimohonkan pendaftarannya oleh pemilik Merek. Salah satu kategori dari Merek yang tidak dapat didaftarkan menurut Undang-Undang Merek Indonesia adalah Merek yang tidak memiliki daya pembeda. Suatu Merek harus memiliki daya pembeda karena pendaftaran Merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain). Para pejabat hukum di seluruh dunia enggan memberikan hak eksklusif atas suatu Merek kepada pelaku usaha. Keengganan ini disebabkan karena pemberian hak eksklusif tadi akan menghalangi orang lain untuk menggunakan Merek tersebut.

Dalam prakteknya pendaftaran Merek di indonesia menganut sistem konstitutif. Dalam sistem ini, pendafar diharuskan untuk mendaftar agar suatu Merek bisa mendapatkan perlindungan. Sistem ini dikenal juga dengan sistem *First to File* sistem ini menegaskan bahwa orang yang pertama kali mendaftarakan Merek maka dialah yang berhak atas Merek tersebut. Walaupun indonesia menganut pendaftaran Merek dengan sistem konstitutif, perlindungan Merek terkenal yang belum terdaftar di indonesia tetap akan mendapatkan perlindungan, karena indonesia sudah merativikasi Konvensi Paris dan Perjanjian TRIPS. Penerapan prinsip *first to file* dianggap dapat menciptakan (1) kepastian hukum untuk mengondisikan siapa sebenernya pemilik Merek yang paling utama untuk dilindungi; (2) kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran melalui sertifikat Merek. Pendaftaran atau sertifikat Merek menjadi satu-satunya alat bukti utama; (3) Mewujudkan dugaan hukum siapa pemlik Merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontroversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.[[2]](#footnote-2)

Hak atas suatu Merek adalah 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. Merek diberikan kepada pemohon yang beriktikad baik yaitu pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Misalnya Merek Dagang B yang sudah dikenal masyarakat secara umum bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang B tersebut. Ini berarti sudah terjadi iktikad dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal masyarakat tersebut.[[3]](#footnote-3)

Fungsi merek adalah sebagai berikut:

1. Sebagai tanda pengenal atau untuk membedakan hasil produksi seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain/ badan hukum lainnya.
2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya. Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan aset riil perusahaan tersebut.
3. Sebagai jaminan atas mutu barangnya. Merek juga berguna untuk para konsumen. Merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.

Sistem pendaftaran Merek di Indonesia telah berubah dari sistem pendaftaran Deklaratif adalah sistem yang memberikan perlindungan hukum kepada pemakai pertama dari merek yang didaftarkan. Namun sistem ini memiliki kekurangan yakni dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena pendaftaranya dapat dibatalkan apabila orang lain yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pemilik merek pertama dari Merek yang telah didaftarkan. Sehingga sistem tersebut diganti menjadi sistem pendaftaran Konstitutif adalah sistem pendaftaran yang merupakan keharusan agar dapat memperoleh hak atas Merek sehingga dapat memeproleh hak atas Merek sehingga dapat memebrikan kepastian hukum dalam pemberian perlindungan Hak Merek karena didasarkan pada fakta adanya pendaftaran Merek sebagai pembuktian sehingga tidak menimbulkan kerancuan anatara pemakai pertama dan pendaftar pertama. Dan sistem Konstitutif digunakan dengan syarat dan Tata Cara Permohonan pendaftaran Merek menurut kententuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftraan Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Mentri secara elektronika atau non-elektronika dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan :
2. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan
3. Nama Lengkap, Kewarganegaraan, dan alamat pemohon
4. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui kuasa
5. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
6. Nama Negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
7. Kelas barang/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
8. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
9. Permohonan dilampiri dengan label Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
10. Dalam hal Merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut. Dalam hal Merek berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
11. Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
12. Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dan satu Pemohon yang secara bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat Pemohon. Ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan,
13. Permohonan yang salah seorang Pemohonnya atau lebih merupakan warga Negara asing dan badan hukum asing yang berdomisisli diluar negeri wajib diajukan melalui kuasa. Surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak atas Merek tersebut.
14. Permohonan untuk lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu Permohonan dengan menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
15. Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi Merek yang diajukan oleh Pemohon yang bertempat tinggal ata berkedudukan tetap diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasa. Pemohon wajib menyatakan dan memilih alamat Kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia.

**1.1 Bagan Proses Pendaftaran Merek**

Alur Proses Pendaftaran Merek Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

Dalam hal terdapat keberatan maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, salinan surat yang berisikan keberatan tersebut dikirimkan kepada Pemohon atau Kuasanya. (Pasal 16 ayat 3)

Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak Tanggal Pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Menteri. (Pasal 17 ayat 2)

Dalam hal terdapat keberatan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya batas waktu penyampaian sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan (Pasal 23 ayat 4)

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaraan

Pendafaran Merek

Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (Pasal 14 ayat 1). Permohonan dalam Berita Resmi Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) bulan (Pasal 14 ayat 2).

Terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan, maka harus memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut paling lama 2 (dua) bulan (Pasal 11 ayat 2), atau 3 (tiga) bulan bagi pengajuan dengan hak prioritas (Pasal 11 ayat 3).

Keberaan dan Sanggahan

Dalam hal tidak terdapat keberatan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Pengumuman, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan (Pasal 23 ayat 3).

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya (Pasal 24

Dalam hal Pemeriksa memutuskan Permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya (Pasal 24 ayat 4)

Pemeriksaan substantive diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari (Pasal 23 ayat 5).

Pendaftaran merek (Pasal 24)

Pemeriksaan Kelengkapan Persyaraan

Pendafaran Merek

Sedangkan Prosedur pengajuan permohonan merek menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 yaitu :

1. Permohonan diajukan dengan mengisi formulir rangkap 2 dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri.
2. Permohonan paling sedikit memuat
	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. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas
	5. Label merek
	6. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
	7. Kelas barang dan atau jasa serta uraian jenis barang atau jasa

Syarat permohonan pendaftaran merek dilengkapi dengan :

1. Bukti pembayaran biaya permohonan
2. Label merek sebanyak 3 lembar dengan ukuran paling kecil 2x2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm
3. Surat pernyataan kepemilikan merek
4. Surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa
5. Bukti prioritas, jika menggunakan hak prioritas dalam bahasa Indonesia
6. Jika merek 3 dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek yang berupa visual dan diskripsi klaim
7. Suara, label merek berupa notasi dan rekaman suar\
8. Apabila suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek maka yang dilampirkan adalah tapilan visual dari berbagai sisi.

Sejak adanya terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham segala proses pendaftaran hanya dilakukan dengan sistem online di website [*https://merek.dgip.go.id/*](https://merek.dgip.go.id/). Kemudian men*download* sertifikatnya di website [*https://e-sertifikat.dgip.go.id/*](https://e-sertifikat.dgip.go.id/). Dimana sedikit perbedaan permohonan secara online untuk biaya pendaftaran merek dilakukan di awal ketika proses pendaftaran jika dibandingkan secara manual dapat dilakukan setelah sertifikat merek keluar. Dengan pendaftaran merek secara online banyak kemudahan yang di dapatkan oleh seseorang dan lembaga yang ingin mendaftarkan merek mereka. [[4]](#footnote-4)

Selanjutnya Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, permohonan pendaftaran Merek diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pasal 5, Pasal Enam, Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10. Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persyaratan tersebut, maka Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual meminta agar kelengkapan persayaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Dalam hal kekuranagan tersebut menyangkut persyaratan formal untuk pengajuan hak prioritas maka jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan tersebut paling lama tiga bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan permohonan dengan menggunakan hak prioritas.

 Lebih lanjut pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, menetapkan bahwa dalam hal kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali.

Pengumuman Permohonan dalam berita resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan, Pengumuman Permohonan dalam Berita Resmi Merek berlangsung selama 2 (dua) bulan. Berita Resmi Merek diterbitkan secara berskala melalui sarana elektronik dan/atau non elektronik. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan:

1. Nama dan alamat Pemohon, termasuk kuasa jika Permohonan dilakukan melalui kuasa,
2. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
3. Tanggal penerimaaan;
4. Nama Negara dan tanggal penerimaaan permohonan yang pertama kali apabila permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
5. Label Merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahanya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin atau angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapanya dalam ejaan latin

Setelah suatu Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek, maka setiap pihak dapat mengajukan keberatan atau sanggahan secara tertulis kepada Mentri dan atas permohonan keberatan atau sanggahan pihak yang mengajukan dikenai biaya. Keberatan terhadap pengumuman Merek dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa Merek yang dimohonkan pendaftaranya adalah Merek yang berdasarkan Undang-Undang tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak. Kemudian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan salianan surat yang berisikan keberata tersebut dikirmkan kepada Pemohon atau Kuasanya.

Terhadap sanggahan dan keberatan tersebut, maka Pemohon atau kuasanya berhak untuk:

1. Pemohon atau Kuasanya berhak mengajukan sanggahan terhadap keberatan dan ditunjukan kepada Mentri.
2. Sanggahan diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman salinan keberatan yang disampaikan oleh Mentri.

Keberatan dan sanggahan merupakan observasi atau komentar dari pihak ketiga. Lazimnya keberatan diajukan atas dasar alasan relative dan/atau alas an absolut. Dalam pengajuan keberatan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual harus melihat kepastian pemohon, batasan waktu pengajuan keberatan, pemberitahuan adanya keberatan, serta telah dilakukan pembayaran biaya pengajuan keberatan. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan mengenai hasil pemeriksaan kembali tersebut. Hasil pemeriksaan kembali dapat berupa keberatan diterima atau ditolak. Jika keberatan ditolak, maka permohonan akan didaftar. Sebaliknya dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan dapat diterima, maka Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual memberitahukan secara tertulis kepada pemohon bahwa permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Dalam hal pendaftaran ditolak, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan bahwa keberatan tidak dapat diteima, maka atas persetujuan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual permohonan dinyatakan dapat disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM).

Sertifikat Merek diberikan kepada orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan pendaftaran selambat-lambatnya 30 hari sejak pendaftaran Merek didaftar didalam Daftar Umum Merek (DUM), sertfikat Merek juga memuat jangka waktu berlakunya Merek, menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat di perpanjag. Perpanjangan tersebut dilakukan atau diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia ole pemilik Merek atau kuasanya dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Sertifikat tersebut memuat:

* + 1. Nama dan alamat lengkap pemilik atau khususnya Merek yang terdaftar;
		2. Tanggal pengajuan dan tanggal penerimaan;
		3. Nama negara dan tanggal permohonan yang pertama kali apabila pemohon tersebut diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas.
		4. Etiket Merek yang didaftarkan;
		5. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa yang Mererknya terdaftar;
		6. Jangka waktu berlakunya Merek. [[5]](#footnote-5)
1. **Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Untuk Mengatasi Penyalahgunaan Merek Dagang**

Upaya perlindungan hukum bagi pemilik merek untuk mengatasi penyalahgunaan merek dagang yakni dengan cara melakukan pendaftaran merek. Pendaftaran merek dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan penyalahgunaan merek dagang. Konsep perlindungan hukum bagi pemilik Merek mengacu pada sifat hak Merek yang bersifat khusus *(exclusive).* Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik Merek. Tanpa adanya izin dari pemilik Merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak Merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.

 Terjadinya Penyalahggunaan Merek Dagang yang sering terjadi maka dari itu perlindungan hukum terhadap Merek yang sudah terdaftar, khususnya terhadap Merek-merek terkenal sangat perlu dilakukan dan ditingkatkan. Pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah Merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatnya omzet penjualan dari pelaku penyalahggunaan Merek yang tidak bertanggung jawab.[[6]](#footnote-6) Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentul perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan Merek oleh orang lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah penyalahgunaan Merek dagang yang terkenal terutama agar tidak dipakai orang lain secara salah. Upaya ini dapat berupa tindakan sebagai berikut:

* 1. Kepastian Pengaturan Tentang Merek Terkenal, kepastian pengaturan tentang Merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tentang Merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria Merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.
	2. Pendaftaran terhadap Merek, untuk mendapatkan hak atas Merek harus melalui mekanisme pendaftaran. Pendaftaran Merek menjadi sraana perlindungan hukum bagi pemilik Merek. Pendaftaran merek disini adalah inisiatif dari pemilik merek yang akan didaftarkan, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas Merek yang dimiliknya. Sebagaimana diungkapkan diatas, hak atas Merek baru lahir jika didaftarkan oleh pemilknya.
	3. Penolakan pendaftaran Merek oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual melalui Undnag-Undang Merek, mekanisme perlindungan hukum terhadap Merek selain melalui inisiatif pemilik Merek tersebut untuk mendaftarkan Mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual terhadap permintaan pendaftaran Merek yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru Merek terkenal yang sudah ada, maka akan ditolak oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.
	4. Pembatalan Merek terdaftar, untuk melindungi pemilik merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan Merek terdaftar yang melanggar hak Merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, suatu Merek yang seharusnya tidak dapat didaftarkan tetapi akhirnya didaftarkan dalam Daftar Umum Merek yang mengesahkan Merek tersebut.[[7]](#footnote-7)

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwasanya hak atas Merek mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum yang diberikan tersebut guna membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016) dan pemberian hak kepada pemegang Merek yang dilanggar haknya untuk menggugat pelanggar dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga (Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Dalam hal pelanggaran Merek maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 samapai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Pemegang hak atas Merek dan/atau penerima lisensi Merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempnyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan tersebut diajukan pemegang hak atas Merek kepada Pengadilan Niaga. Selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, pemegang ha katas Merek juga dapat melakukan tuntutan pidana dengan membuat laporan kepada pihak kepolisian, atau memilih alternative Penyelesaian sengketa. Upaya hukum yang dilakukan pemegang hak atas Merek dan/atau Penerima lisensi Merek merupakan konsekuensi adanya perlindungan hukum terhadap Merek yang sudah terdaftar sebgaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

 Adapun mengenai upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Pemegang Hak Atas Merek terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dijelaskan sebagai berikut:

1. **Gugatan Perdata Melalui Pengadilan Niaga**

Prosedur dan tata cara pengajuan gugatan sengketa Merek diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara. Permohonan penetapan semesntara diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat terjadinya pelanggaran Merek. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam permintaan permohonan Penetapan Sementara kepada Pengadilan Niaga sebagiman yang diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1. **Tuntutan Pidana**

Disamping gugatan perdata yang diajukan oleh pihak-pihakyang merasa dirugikan, Negara berdasarkan hak publiknya dapat melakukan penuntutan secara pidana kepada pelanggar. Hal ini sesuai dengan praktik selama ini bahwa disamping gugatan perdata yang diajukan pihak berkepentingan, maka tuntutan pidana dapat dilakukan penuntut umum, baik atas prakara sendiri maupun atas laporan pihak yang dirugikan.

Sanksi Pidana dalam proses Hukum Perdata menjadi alternative terhadap proses pidana, menurut TRIP’s masalah Kekayaan Intelektual adalah hak privat, tetapi di Indonesia penegakan hukum kebanyakan melalui tindakan kepolisian serta menganggap Kekayaan Intelektual sebgai hak-hak public, sebenarnya akan lebih bermanfaat adalah membayar ganti rugi kompensasi.

1. **Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Pengadilan bukanlah satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, karena selain melalui pengadilan ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang popular dengan sebutan Alternatif penyelesaian sengketa (APS)/ Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternative penyelesain sengketa dalam penjelasan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dijelaskan yang dimaksud dengan Alternatif penyelesain sengketa antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak.[[8]](#footnote-8)

Berdasrkan penjelas diatas mengenai gugatan yang untuk di tempuh dalam hal penyalaggunaan Merek Dagang dapat melalui beberapa tahap antara lain dalam mekanisme Perundang-undangan atau menggunakan mekanisme diluar perundang-undangan antara lain :

**1.2 Tabel Penyelesain Sengketa Merek**

|  |  |
| --- | --- |
| UU NO. 20 TAHUN 2016  | ALTERNATIF |
| Pengadilan Niaga | Konsultasi, Mediasi |
| Pengadilan Negeri (Proses Pidana) | Negosiasi, Arbitrase |

Suatu Merek dapat juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, produk dengan Merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga mendatangkan keuntungan banyak secara finansial, bagi pemegang ha katas Merek tersebut. Berdasrkan alasan tersebut maka perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan Merek dagang dibutuhkan karena 3 (tiga) hal antara lain:

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu Merek, Pemilik Merek, atau Pemegang Hak Merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan dari kejahatan atas Hak Merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak;
3. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih tedorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran Merek usaha mereka.

Perlindungan Hukum berlaku bagi Hak Kekayaan Intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Perlindungan hukum berlangsung selama jangka waktu yang ditentukan menurut bidang dan klasifikasinya. Apabila orang ingin menikmati manfaat ekonomi dari Hak Kekayaan Intelektual orang lain, orang tersebut wajib memperoleh izin dari pemilik Merek tersebut. [[9]](#footnote-9)

Dengan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan Merek dagang yang mempunyai persamaan secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya ini menyebabkan persaingan usaha tidak jujur. Menurut Molegraf, persaingan usaha tidak jujur adalah peristiwa dalam mana seorang untuk menarik para langganan orang lain ke perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaanya menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran didalam perdagangan.

Untuk melindungi pengusaha yang memiliki suatu Merek terkenal dari persaingan tidak jujur ini Konvenvensi Paris memberikan Perlindungan terhadap hal ini. Hal ini tercantum dalam Pasal 10 bis ayat (1), (2), dan (3), Ayat (1) Konvensi Paris menyebutkan bahwa Negara-negara peserta terikat pada konvensi ini untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan Merek terkenal tanpa izin merupakan persaingan tidak jujur dan seharusnya pemilik Merek terkenal asli ini seharusnya diberi perlindungan hukum yang jelas. Hal ini juga didukung pada Ayat (2) yang menyatakan suatu tindakan dapat dikatakan menyebabkan peraingan yang tidak sehat adalah ketika tindakanitu bertentangan dengan *“honest practices industrial and commercial matters”*.

Secara lebih jelas tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan persaingan tidak sehat dirumuskan dalam Ayat (3) yaitu sebagai berikut;

1. Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan dalam maksud apapun dengan kegiatan perusahaan, perdagangan, industry maupun barang dagangan dari seorang competitor.
2. Pernyataan-pernyataan palsu selama perdagangan tersebut bersifat mendiskreditkan perusahaan, barang dagang, atau kegiatan komersil dan industrial dar seorang competitor.
3. Indikasi-indikasi atau pernyataan pengguna sepanjang perdagangan tersebut dapat dikenakan sebagai tindakan menyesatkan umum terhadap sifat, proses pabrikasi, karakteristik, keserasian maksud atau kuantitas dari barang dagangan itu.[[10]](#footnote-10)

Jika melihat pembahasan diatas dalam penelitian ini mengenai penyalahgunaan Merek Dagang terhadap salah satu Merek terkenal. Pelanggaran atau penyalahgunaan Merek ini tentu telah melanggar fungsi dari Merek. Menurut P.D.D Dermawan, fungsi Merek itu ada tiga yaitu :

1. Fungsi indicator sumber, artinya Merek berfungsu untuk menunjukan bahawa suatu produk bersumber secara sah pada suatu Merek usaha dan karenya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara prefesional.
2. Fungsi indicator kualitas, artinya Merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi.
3. Fungsi sugestif, artinya Merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Dari tiga fungsi Merek diatas ini menyebabkan perlindungan hukum terhadap Merek menjadi begitu bermakna. Sesuai dengan fungsi Merek, sebagai tanda pembeda maka sebaiknya Merek anatara Merek yang dimiliki seseorang tidak boleh sama dengan Merek orang lain.[[11]](#footnote-11)

Perlindungan Merek tekenal di Indonesia tidaklah lepas dari pengawasan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual yang tidaklah lepas dari berbagai sengketa Merek dagang baik anatara sesame Merek local dari Indonesia atau Merek dagang terkenal asing dengan Merek local. Sesuai dengan pembahasan peneliti dari penelitian ini, sengketa ini juga disebabkan oleh adanya pelanggaran atau penyalahgunaan terhadap Merek dagang terkenal. Dengan adanya sengketa ini sebenarnya diharapkan agar Kementrian Hukum Dan Ham atau Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dan Masyarakat lebih jeli dalam perlindungan Merek dagang terkenal khususnya.

Salah satu sengketa Merek terkenal yang terjadi pada Perusahaan asal Sidoarjo PT. Unichem Candi Indonesia yang memproduksi Garam Merek DAUN melawan UD. Gajah Duduk perusahaan garam dari Pati. Pada tahun 2019 PT. Unichen Candi Indonesia mengalami kasus peniruan Merek dagang mereka, dimana pada saat itu PT. Unichen Candi Indonesia menggugat UD. Gajah Duduk yang menggunakan DAUN sebagai Merek dagang mereka, adapun hasil putusan di Pengadilan Negeri Nganjuk adalah DAUN merupakan Merek dari PT. Unichem Candi Indonesia, sedangakan UD. Gajah Duduk mempunyai Merek yang hamper mirip secara keseluruhan yaitu PUCUK DAUN. Akan tetapi Pengadilan Negeri Nganjuk memvonis hukuman untuk terdakwa Rudy Mulyanto Pengusaha asal pati tersebut dengan kurungan penjara 4 (empat) bulan dan melanggar Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam perlindungan hukum terhadap Merek Garam guna tidak terjadinya pelanggaran atau penyalahgunaan Merek maka seharusnya, perusahaan atau pemilik Merek bahkan petani garamnya sendiri mendaftarakan produknya juga kedalam Indikasi Geografis dalam produknya. Pada saat ini memang kesadaran perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis belum terfokuskan, kurang serius dan belum disenergikan dengan program yang dikerjkan oleh pemerintah daerah atau pusat. Hampir tidak ada program yang dikerjakan untuk melindungi Indikasi Geografis.

Secara normatif aturan indikasi geografis sudah cukup baik. Persoalanya adalah sampai saat ini belum belum banyak indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya, dan kebangaan sebaai pemilik indikasi geografis. Selama ini kesadaran tersebut mucul karena adanya rasa diperlakukan tidak adil bagi Negara berkembang karena indikasi geografisnya diakui dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing (Negara maju) tanpa adanya benefit sharing. Disisi lain masyarakat local Indonesia belum memahami perlindungan indikasi geografis yang melalui sistem kekayaan intelektual. Orientasi anggota masyarakat local yang tidak sepenuhnya pada kebahagian materil atau komersil, tetapi lebih pada kebahagian sepiritual. Sampai tahun 2022, mengindikasi Geografis Indonesia yang telah terdaftar pada Direktorat Jendrak Kekayaan Intelektual berjumlah 112 dianatarnya merupakan produk Indikasi Geografis lolak, dan sisanya produk luar negeri. Indikasi Geografis terdaftar didominasi oleh produk hasil pertanian. Padahal masih sangat banyak potensi indikasi geografis yang tersedia di seluruh Indonesia, baik hasil pertanian, pengolahan pangan, atau kerjainan tangan.[[12]](#footnote-12)

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia ialah sistem konstitutif yang mensyaratkan adanya pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Sebagaimana pula perlindungan Merek, ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis menunjukan bahwa proses perlindungan Indikasi Geografis ialah menganut sistem *first to file*, yaitu adanya perlindungan hukum Indikasi Geografis bagi mereka yang pertama kali mendaftarkannya. Keuntungan sistem konstitutif dengan prinsip *first to file* atau dengan doktrin *prior in tempore, melior injure,* bagi perlindungan Merek adalah ;

1. Kepastian hukum untuk mengondisikan siapa sebenarnya pemilik Merek yang paling utama untuk dilindungi;
2. Kepastian hukum pembuktian, karena hanya didasarkan pada fakta pendaftaran. Pendaftaran satu-satunya alat bukti utama;
3. Mewujudkan dengan hukum siapa pemilik Merek yang paling berhak dengan pasti, tidak menimbulkan kontoversi antara pendaftar pertama dan pemakai pertama.

Perbedaan antara Merek dan Indikasi Geografis adalah dalam hal kepemilikan hak. Kepemilikan Merek yang dimilik secara individu tentu atas kepentingan ekonomi pemiliknya, kesadaran untuk mendaftarkan Merek menjadi salah satu hal yang penting. Sementara itu, kepemilikan Indikasi Geografis adalah masyarakat didaetah tersebut. Dalam hal penerapan *sistem first to file*, ini mengalami berbagai kelemahan dianataranya karena kesadaran hukum masyarakat pemilik indikasi geografis yang rendah mengenai pendaftaran indikasi geografis dan juga tidak memahami pentingnya perlindungan. Tenti ini menjadi tugas pemerintah.[[13]](#footnote-13)

Konsekuensi dari penerapan sistem konstitutif adalah bahwa hanya indikasi geografis yang terdaftar yang dilindungi pemerintah. Adanya kelemahan tersebut dapat mengakibatkan munculnya pihak-pihak yang mengambil manfaat nama dan produk Indikasi Geografis yang belum didaftarkan menjadi produk yang didaftarkan sebagai Merek dagang. Berdasrkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, upaya perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia dapat dilakukan melalui pendaftaran ynag dapat diajukan oleh lembaga yang mewakili masyarakat dikawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, selain itu pendaftaran Indikasi Geografis juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah/provinsi atau kabupaten/kota. Penerapan sistem *frist to file* dalam Indikasi Geografis tidak didukung dengan kesadaran masyarakat untuk mendaftarakan produk Indikasi Geografisnya. Hal ini menimbulkan cela bagi pihal-pihak tertentu untuk mengambil manfaat nama dan produk indikasi Geografis yang belum didaftarkan sebagai Merek dagang. Yang mengambil keuntungan secara ekonomis produk Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis memiliki prioritas perlindungan dibandikan Merek dalam Undang-Undang Nomo 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Apabila Merek terdaftar memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis, maka Mentri membatalkan dan mencoret Merek terdaftar untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahunsejak tanda tersebut terdaftar sebagai Indikasi Geografis. Namun dalam hal implementasi, hal ini perlu mendapat perhatian dan evaluasi. Tidak diatur bagaimana jika Mentri tidak atau belum menghapus Merek yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis tersebut dan tentang apa konsekuensi bagi pemegang Hak Merek jika tetap menggunakan Merek tersebut pada saat Mereknya belum dihapus oleh Mentri padahal sudah melewati 2 (dua) tahun. Implikasi dari tidak dihapusnya Merek terdaftar yang memiliki kesamaan dengan Indikasi Geografis adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidak adilan. Maka dari itu untuk mengatasi penyalahgunaan Merek Dagang yang dapat di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja diusahakan terutama kepada petani agar bisa mendaftarkan Indikasi Geografis saja agar lebih mendapatkan perlindungan dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual terutama.

1. 17Kanti Rahayu, S.H, M.H, *“Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frame Globalisasi”,* Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020, hlm.61. [↑](#footnote-ref-1)
2. *IbId.* , hlm 18 [↑](#footnote-ref-2)
3. Nur Hidayati Staf Pengajar, Perlindungan Hukum Pada Merek Yang Terdaftar, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Volume 11, Nomor 3, Maret, 2017, hlm 176. [↑](#footnote-ref-3)
4. Febri Noor Hediati, Optimalisasi Pengawasan Penerimaan Pendaftaran Merek Dalam Rangka Perlindungan Merek, *Jurnal Suara Hukum,* Volume 2, Nomor 2,September,2020, hlm 243. [↑](#footnote-ref-4)
5. Rini Fitriani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudera Meurandeh-Langsa, Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni, 2017, hlm 141. [↑](#footnote-ref-5)
6. Wawancara dengan Hadi Riyanto Direktur CV Jarbes Jaya Samudera Brebes, tanggal 17 Mei 2022 di Brebes. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*., hlm,26. [↑](#footnote-ref-7)
8. Achmad Rayhan Akbar & Albertus Sentot Sudarwono, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Pakaian Dari Tindak Pelanggaran Merek (Studi Kasus Pemalsuan Merek Pakain Kick Denim), *Jurnal Privat Law*, Volume 7, Nomor 1, Januarai-Juni, 2019, hlm 94-95. [↑](#footnote-ref-8)
9. Erik Dwi Putra, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Dagang Terhadap Plagiarisme Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 10, Desember, 2018 hlm 198-199. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*., hlm. 17. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. hlm. 62. [↑](#footnote-ref-11)
12. Candra Irawan, Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Jl WR Supratman Kandang Limun Bengkulu*, Volume 20, Nomor 1, Maret, 2017, hlm 361. [↑](#footnote-ref-12)
13. Devica Rully Masrur, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta,* Volume 15, Nomor 2, Agustus, 2018, hlm 200. [↑](#footnote-ref-13)