

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK
MEREK ATAU LOGO YANG DIGUNAKAN
ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS**

Oleh

Hannavia Pratami Putri Maharani

41151010180091

Tugas Akhir/ Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGANGBUANA
BANDUNG
2022**

***LEGAL PROTECTION OF THE OWNER
OF A TRADEMARK OR LOGO USED BY
OTHERS IS RELATED TO UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI
GEOGRAFIS***

By

Hannavia Pratami Putri Maharani

41151010180091

Skripsi

*To meet on the exam requirements to
obtains a Bachelor of Laws degree in the
Law Study Programs*



***FACULTY OF LAW
LANGANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hannavia Pratami Putri Maharani
NPM : 41151010180091
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK
MEREK ATAU LOGO YANG DIGUNAKAN ORANG
LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan saya bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Hannavia Pratami Putri Maharani

41151010180091



Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Sebuah aturan diciptakan untuk melindungi secara hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang guna menciptakan kepastian hukum terhadap Hukum Kekayaan Intelektual khususnya hak merek terhadap logo dimana di era global saat ini sangat mudah untuk meniru ciptaan logo orang lain untuk keuntungan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek atau logo yang digunakan orang lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran merek atau logo yang digunakan orang lain.

Metode penelitian, jenis penelitian ini ialah yuridis normatif, penelitian bersifat deskriptif, yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan/studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penelitian menyimpulkan Perlindungan hukum terhadap pemilik hak merek ada dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif dan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Ps bahwa PT. Marxing Fam Makmur dalam melakukan permohonan pendaftaran mereknya dilakukan atas dasar tidak baik, dan berdasarkan pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek milik PT. Marxing Fam Makmur haruslah dibatalkan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

A rule created to protect legally created by authorized agencies to create legal certainty against the law of intellectual property especially the trademark's right to the logo where in today's global era it's easy to replicate the creation of other people's logos for personal gain. The study aims to review and analyze the legal protection of the holders of the trademark or logo used by others under the law no. 20 of 2016 concerning trademarks and geographical indications and to assess and analyze the government's efforts in settling the trademark or logo violation problem that others use.

Research methods, this type of research, are dis normatif, it is descriptive, which is derived from secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal and tertiary law materials. Data collection techniques with literacy studies. The study uses qualitative analysis.

According to the study it is found that the study concludes the protection of the law against the owner of trademark rights there are two that protect preventive law and repressive law and rule number 29/pdt.sus/trademark/2019/pn.niaga.jkt.ps that pt. Marxing fam prospered in their application for registration was done on a poor basis, and according to chapter 21 of verse (3) the no. 20 of 2016 concerning marks and geographical indications, pt marxing fam's trademark should be canceled.

Key Words: *Legal Protection, Intellectual Property Rights*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ATAU LOGO YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

Allah SWT, Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat serta kuasa-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar yang telah mendidik, membimbing, dan mengajarkan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Serta seluruh staff Departemen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah membantu dalam pengurusan surat-surat kelengkapan penulis selama kuliah.
8. Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada papa dan mama tercinta Beny Handoyo Purbo, S.E. dan Ita Roslina selaku orang tua penulis yang selalu mengingatkan, memberikan dukungan dalam segala

bentuk dan selalu mendoakan dalam penulisan tugas akhir ini. Terimakasih untuk adik saya tercinta Afifah Amatullah Raudhatul Jannah yang selalu memberikan doa dan semangat juga kasih sayang yang telah diberikan.

9. Terimakasih kepada om Kombes Pol H. Hendro Kusmayadi, S.I.K., S.H., M.H. yang telah banyak memberikan bantuan serta memberikan dukungan penuh dalam membimbing dan mendoakan kelancaran dalam penulisan tugas akhir ini.
10. Terimakasih juga untuk Raja Nouval Valentino yang selalu ada dan mendampingi dalam pengerjaan skripsi ini untuk memberikan semangat dan bantuanya.
11. Sahabat-sahabat penulis semasa kuliah Risa Fatma Padilla, Sarah Azzahrah, Putri Fauzia Salsabilla, Muhammad Ibnu Sinna, Fathiyo Gusti Hendiyana, Syifa Julia Nursyamsyah yang telah berjuang bersama dan memberi semangat kepada penulis, juga teman-teman kelas A2 selalu menghibur penulis selama mengerjakan skripsi. Seluruh teman-teman kampus yang sama-sama berjuang menuntut ilmu dalam menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana tercinta ini. Serta para pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak satu persatu penulis sebutkan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini. Akhir

kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Bandung, 14 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hannavia' followed by a stylized flourish.

Hannavia Pratami Putri Maharani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Indentifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK DAN LOGO. 16	
A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	16
1. Pengertian Hak Kekayaan Intektual (HKI)	16
2. Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektal (HKI).....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	20
1. Pengertian Merek	20
3. Hak Atas Merek dan Pemilik Merek.....	20
4. Pendaftaran dan Pembatalan Merek Terdaftar	23
5. Perlindungan Terhadap Merek dan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	32

C. Tinjauan Umum Tentang Logo	35
6. Pengertian Logo	35
7. Tujuan dan Fungsi Logo	36
D. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik atau Pemegang Merek atau Logo... ..	37
E. Kedudukan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Pemilik atau Pemegang Merek atau Logo.....	44
BAB III BEBERAPA MEREK ATAU LOGO YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN.....	50
A. Putusan (29/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)	50
B. Putusan (32/PDT.SUS-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)	61
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI TERHADAP PEMILIK MEREK ATAU LOGO YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.....	69
A. Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Merek atau Logo yang digunakan oleh Orang Lain.....	69
B. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan kasus Pututusan Nomor : 29/Pdt-Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Merek-merek “Superman” milik DC Comics	55
Gambar 3 2 Merek-merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur.....	55
Gambar 3 3 Elemen-Elemen Pokok Oleh Kedua Merek “Superman” Milik Tergugat dan Penggugat.....	56
Gambar 3 4 Merek Captain	64
Gambar 3 5 Merek The Captain Barber Jogja	64
Gambar 3 6 Merek The Captain Jogja (Instagram).....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu bagian dari HKI yaitu merek memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan/atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran. Publik sering mengaitkan suatu *image*, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga-harga suatu produk menjadi mahal bahkan bernilai.¹ Seperti diketahui bahwa dalam dunia bisnis banyak persaingan yang terjadi dan itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi menjadi tidak wajar apabila kompetisi dilakukan secara kurang sehat, dimana kompetitor bertindak merugikan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak. Penyamaran atau kamufase sering dilakukan oleh pemasar karena strategi ini cukup ampuh. Bahkan Theodore Levitt dalam artikelnya “*Innovative Imittation*” (Inovasi Palsu) menyebut, penyamaran dapat lebih menguntungkan ketimbang melakukan inovasi. Penyamaran atau peniruan biasanya dilakukan oleh *follower* (pengikut) terhadap merek-merek yang sudah terkenal, *market leader* yang image-nya sangat bagus. Tujuannya,

¹ KRISBlog's, Krissantyo Wordpress 2015, MEREK LOGO Dalam Produk HKI, Diakses melalui <https://krissantyo.wordpress.com/2015/02/06/merek-logo-dalam-produk-hukum-hki/> . Pada tanggal 17 Maret 2022. Pukul 08.51 WIB.

agar merek itu dapat terlihat menarik dimata konsumen karena memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan yang ditirunya. Tidak sedikitnya merek yang melakukan strategi ini akhirnya berhasil. So Klin salah satunya, pertama kali diluncurkan kemasan dan warna produk ini serupa dengan Rinso.² Merek juga berguna untuk para konsumen, mereka membeli produk (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi merek tersebut.³

Kepemilikan hak merek, berlaku prinsip pendaftaran pertama (*first to file*) sehingga pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya, itulah yang berpeluang memiliki merek tersebut. Sesuai pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 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.”

² Majalah Marketing, edisi Camouflage Marketing, November 2004 : 6

³ Tim Lindsey & Eddy Damian, dkk, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung : PT. Alumni, hlm.131.

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek berkaitan erat dengan sistem pendaftaran merek, seperti yang diketahui ada 2 (dua) macam sistem pendafaran merek yaitu :⁴

a. Sistem Deklaratif (*Passiief Stelsel*)

Disini pendaftaran bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *preemption iuris*, yaitu bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pemakai pertama dan merek yang didaftarkan. Menurut sistem pemakai pertamalah yang menciptakan suatu hak atas merek. Yurisprudensi HR tertanggal 1 Februari 1932, mengenai pertama kalinya pemakaian merek tersebut berarti bahwa merek yang bersangkutan sudah dipakai sebelum orang lain memakainya, tetapi sebelum pihak I lawan memakainya.

b. Sistem Konstitutif (Aktif) atau *Attributif* dengan doktrinnya *Prior in Filling*

Menyatakan bahwa yangberhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Dikenal dengan asas *Presumption of Ownership*.

Perlindungan terhadap merek terkenal diberikan oleh negara melalui Undang-Undang, baik perlindungan yang bersifat preventive

⁴ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah (1997). *Hukum Milik Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

maupun respresif. Perlindungan yang preventive terdapat dalam Pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Merek yang saat ini sudah direvisi dalam Pasal 20, 21, dan 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan perlindungan represifnya ada dalam Pasal Ketentuan Pidana dan Pasal 90 sampai Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 diatas dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Apabila terjadi pelanggaran merek akan dilindungi oleh Undang-Undang tentang Merek.

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

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem konstitutif, berhubung sistem konsitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif.⁵ Berdasarkan sistem pendaftaran tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa yang pertama kali mendaftarkan, merekalah yang mempunyai hak atas merek tersebut, akan tetapi dalam prakteknya tidak

⁵ Rachmadi Usman, 2003, Hukum hak atas kekayaan intelektual : perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia, Bandung : Alumni, hlm. 33.

terjadi seperti yang seharusnya. Maka dari itu dapat dilihat pada kasus DC Comics selaku Penggugat, PT Marxing Fam Makmur selaku Tergugat, dan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat.

DC Comics merupakan penerbit komik terbesar dan terkenal baik di Amerika Serikat maupun di dunia yang sudah berkecimpung di bidang per-komikan sejak tahun 1934 dan hingga saat ini Penggugat telah menerbitkan puluhan ribu buku komik ber-genre *superhero* (pahlawan super) yang telah dikenal dan diakui tidak hanya di negara asalnya Amerika Serikat, tetapi juga di berbagai negara lainnya. Salah satu karakter fiksi yang dimiliki Penggugat dan telah dikenal oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar Indonesia adalah tokoh SUPERMAN.

Sengketa merek ini bermula ketika DC Comics selaku Penggugat hendak mendaftarkan merek “Superman” miliknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI), adapun pendaftaran yang diajukan oleh Penggugat pada merek “Superman” adalah kelas 9, kelas 14, kelas 16, kelas 21, kelas 25, kelas 28, kelas 30, dan kelas 32. Lalu ditemukan permasalahan bahwa merek “Superman” milik PT. Marxing Fam Makmur yang dalam hal ini selaku Tergugat telah terlebih dahulu melakukan pendaftaran di Indonesia tertanggal 7 Maret 1993 dalam kelas 30 dan kelas 34.

Merek tersebut terdaftar dengan No. Agenda IDM000374439 dan IDM000374438 yang pada awal mulanya pemilik merek tersebut adalah Sutin Susilawati. Merek “Superman” milik Tergugat tersebut telah dilakukan perpanjangan pada tahun 2003 dan 2013, yang kemudian pada tahun 2013 pemilik merek Sutin Susilawati mengalihkan merek “Superman” tersebut kepada PT. Marxing Fam Makmur melalui jual beli sebagaimana perjanjian jual beli merek No. 37, tertanggal 22 Maret 2013. Pada kenyataannya memang tidak ada satu pihak pun yang mendaftarkan merek dengan nama “Superman” sebelum Sutin Susilawati, sehingga dapat dikatakan bahwa Sutin Susilawati merupakan orang pertama yang mendaftarkan nama Superman sebagai merek di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut prinsip *first to file* dengan pengertian suatu prinsip dimana pemilik merek akan mendapatkan perlindungan hak atas merek akibat telah didaftarkan pertama kali.

Berdasarkan penemuan tersebut, DC Comics sebagai Penggugat mengajukan keberatan terhadap merek “Superman” yang telah terdaftar yaitu dalam kelas 30 dan kelas 34 dengan nomor agenda IDM000374439 dan IDM000374438 dan juga mengajukan keberatan atas pendaftaran merek oleh PT. Marxing Fam Makmur dengan nomor agenda D002015034068, Merek “Siantar Top Superman Choco” dengan nomor agenda D002014034070, dan Merek “Siantar Top Superman Chocomax” dengan nomor agenda D00201534066 dengan tanggal pendaftaran 11 Agustus 2015 di kelas 30.

DC Comics selaku Penggugat pemilik merek “Superman” tidak dapat menerima keadaan tersebut begitu saja, menurutnya Merek “Superman” yang dimiliki oleh PT. Marxing Fam Makmur tidak dapat didaftarkan karena adanya merek “Superman” miliknya yang mana telah dulu menjadi merek terkenal (*wellknown mark*).

Tahun 2018, DC Comics menggugat PT Marxing Fam Makmur selaku produsen wafer merek “Superman” ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada gugatannya, DC Comics meminta agar majelis hakim untuk menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak eksklusif atas merek “Superman” di Indonesia, menyatakan merek “Superman” yang dimiliki DC Comics sebagai merek terkenal, kemudian membatalkan merek “Superman” milik Tergugat dan mendaftarkan merek “Superman” DC Comics pada kategori tersebut.

Sebagai pihak yang merasa sebagai pemegang hak atas merek terkenal atas merek “Superman” tentunya merasa dirugikan dengan adanya produk wafer merek “Superman” milik Tergugat yang memiliki kemiripan serupa dengan merek “Superman” milik DC Comics secara pokoknya, hal ini dapat menyebabkan adanya pengurangan nilai kapasitas terhadap merek “Superman” itu sendiri, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi merek “Superman” milik DC Comics.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta merek atau logo. Dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Perlindungan Hukum Hak Merek Ayam Geprek Benu
(Studi Putusan No.58/Pdt.SusHki/Merek/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst).
Penulis : Ria Palmas Rosmalia dalam penulisan skripsi di Universitas Sriwijaya Palembang & tahun ditulis 2021.
2. Judul : Pelanggaran Pendaftaran Merek Dengan Memodifikasi Merek Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Analisis Putusan No.46/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst).
Penulis : Chindy Dinda Lestari dalam penulisan skripsi di Universitas Sriwijaya & tahun ditulis 2020.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih secara mendalam mengenai perlindungan hukum merek terdaftar berdasarkan putusan perkara Nomor : 29/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST tersebut diatas dan bagaimana penyelesaian hukumnya, yang kemudian penulis beri judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MEREK ATAU LOGO YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”.

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek atau Logo yang digunakan oleh orang lain ?
2. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan kasus putusan (Nomor 29/Pdt-Sus- Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Indentifikasi Masalah yang telah di tentukan diatas, maka Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek atau logo yang digunakan orang lain berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya pemerintah dalam penyelesaian permasalahan pelanggaran merek atau logo yang digunakan orang lain.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupu secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya rumpun hukum perdata mengenai hak cipta khususnya pada merek atau logo. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar serta penyelesaian hukumnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi yang ditujukan bagi siapapun yang akan meneliti topik yang sama dan juga bagi masyarakat, praktisi hukum, dan pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum HKI sangat diperlukan agar para pelaku (pencipta, inovator, pendesain) tetap memiliki gairah untuk menghasilkan karya intelektual sebanyak-banyaknya bagi kemajuan peradaban umat manusia.⁶ Hak merek atas logo merupakan bagian dari HKI yang masuk dalam hak kekayaan industri. Perlindungan hukum terhadap merek adalah asas konstitutif, artinya hak atas merek hanya akan diberikan jika seseorang sudah mendaftarkan mereknya. Berbeda dengan hak cipta yang memakai asas deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya tanpa harus mendaftarkannya.⁷

⁶ Cita Yustisia Sertifiyani & Iswi Hariyani & R. Sertifianto D.P., 2017, *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 128.

⁷ Baihaqiahmad wordpress 2016, Pelanggaran Hak Merek Logo ITS, Diakses melalui <http://www.google.co.id/amp/s/baihaqiahmad22.wordpress.com/2016/06/05/pelanggaran-hakmereklogo-its/amp/>. Pada tanggal 17 Maret 2022. Pukul 09.20 WIB.

Ada beberapa tahap dalam bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum atas hak merek terhadap logo tersebut. Tahap-tahap ini pun telah diatur didalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Perlindungan hukum terhadap merek juga mencerminkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap suatu barang dan/atau jasa. Produk dengan merek terkenal lebih mudah dipasarkan sehingga banyak mendatangkan keuntungan finansial bagi pemilik usaha.⁸ Ada 3 hal alasan perlindungan hukum atas hak merek itu dibutuhkan, antara lain :

1. Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek.
2. Untuk mecegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak.
3. Untuk memberi manfaat kepada masyarakat agar masyarakat lebih terdorong dalam membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.⁹

Kerangka pemikiran yang dibangun oleh penulis juga mengidentifikasi adanya efektivitas hukum jika para pemilik merek mendaftarkan mereknya ke Ditjen HKI untuk mendapatkan perlindungan atas hak merek. Akan timbul persaingan usaha yang baik jika para pemilik

⁸ Cita Yustisia Sertifiyani & Iswi Hariyani & R. Sertifianto D.P., *Op.cit*, hlm. 132.

⁹ *Ibid*.

merek telah mendapatkan kepastian hukum. Sebuah merek yang didaftarkan ke Ditjen HKI banyak memiliki keuntungan bagi pemilik merek itu sendiri, sehingga tidak terjadinya pelanggaran pemakaian merek oleh orang lain.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian dalam yang digunakan penulisan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, serta pendapat para sarjana, ditambah data lapangan.

Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

2. Spesifikasi Penelitian

Data yang di peroleh dari data sumber-sumber yang di kumpulkan, diklasifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang terartur, sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk interprestasi data dan pemahaman

hasil. Selanjutnya hasil dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan.

3. Tahap Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel dan buku lainnya dan data lapangan sebagai data penunjang.

Adapun data sekunder yang akan di jelaskan sebagai penelitian yaitu dalam bentuk :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam bentuk pasal atau Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti berbagai bahan kepustakaan berupa :

- 1) Buku-buku hasil karya para ahli.
- 2) Makalah.

- 3) Artikel.
- 4) Jurnal Hukum.
- 5) Bahan-bahan yang berkaitan berasal dari internet.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat
Nomor 29/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat
Nomor : 32/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu: Kamus, Ensiklopedi, Indeks dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

Studi kepustakaan, (*library research*) dalam memperoleh data sekunder guna mempelajari dan menelaah beberapa bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang ada seperti buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan serta dokumen-dokumen resmi maupun literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

5. Analisis Data

Berdasarkan penelitian ini penulis menggunakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis data yang

dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif yaitu dengan meneliti bagaimana hukum itu diterapkan pada fakta tertentu dan dengan melalui pengamatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Niaga Nomor : 29/Pdt.Sus- Merek/2019/PN.Niaga .Jkt.Pst.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MEREK DAN LOGO

A. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), yang dideskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Konsepsi mengenai HKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan tersebut menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaatnya dapat dinikmati.

Menurut W.R Cornish, “Hak milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersil dan nilai ekonomi”.¹⁰ Hak milik intelektual ini baru ada, bila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Pada intinya, Hak Milik Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki

¹⁰ W. R Cornish, 2007, *Intellectual Property : Kontrak Alih Teknologi pada Industri Manufactur*. Yogyakarta : Genta Pers.

manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Hak Kekayaan Intelektuai timbul atau lahir karena adanya intelektualitas seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya.

Perlindungan HKI selain untuk melindungi kepentingan dari pihak pemilik yang mempunyai hak eksklusif terhadap hak ciptanya, juga untuk menghindarkan dan penggunaan pihak-pihak yang tidak berwenang.¹¹ Ada beberapa alasan mengapa perlindungan HKI sangat diperiukan yaitu :

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

¹¹ Lita, Helza Nova (2016). *Wakaf Hak Kekayaan Intelektual: Peralihan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Wakaf*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII Press, hlm : 160.

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

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

2. Tujuan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektal (HKI)

Perlindungan hukum HKI adalah upaya untuk melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem hukum yang terdiri atas :¹²

¹² Abdulkadir, Muhammad (2001). *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung : Cipta Adhitya Bakti, hlm : 144.

a. Subyek Perlindungan

Yaitu pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran dan pelanggaran hukum.

b. Objek Perlindungan

Yaitu semua jenis Hak Kekayaan Intelektual yang diatur oleh Undang-Undang seperti merek, cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.

c. Pendaftaran Perlindungan

Dimana hak kekayaan intelektual yang dilindungi adalah yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran.

d. Jangka Waktu Perlindungan

Yaitu lamanya hak kekayaan intelektual itu dilindungi oleh undang-undang.

Dalam Pasal 7 TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) tujuan dari perlindungan dan penegakan HKI adalah mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, bahwa yang dimaksud dengan merek adalah :

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2001 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya ditulis Undang-Undang Merek) meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang digunakan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.¹³

2. Hak Atas Merek dan Pemilik Merek

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang 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

¹³ Miru, Ahmadi (2005), *Hukum Merek : Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 11.

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam Undang-Undang Merek adalah seseorang, beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum.¹⁴

Hak merek dinyatakan sebagai hak eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain ini berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakan merek tersebut sebagaimana ia sendiri menggunakannya.¹⁵ Terhadap konsep hak atas merek, maka peristiwa yang menjadi alasan melekatnya hak tersebut yaitu adanya suatu penciptaan yang berdasarkan atas kemampuan intelektualnya terhadap produk tertentu maka diberikan suatu merek tertentu. Untuk membedakan kualitas/karakter/ciri khas suatu produk tertentu maka diberikan suatu merek sehingga produk tersebut dapat dibedakan dengan produk lainnya.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* hlm. 12

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 12

¹⁶ Margono, Suyud (2002). *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Bandung: Novindo Pustaka Mandiri, hm. 1.

Perundang-undangan tentang merek juga memperkenalkan adanya hal yang disebut dengan Hak Prioritas. Yang dimaksud dengan hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang bergabung dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.¹⁷

Berbeda dengan hak cipta, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Hal ini dilakukan agar setiap produsen atau pengusaha atau pedagang mempunyai jaminan perlindungan hukum terhadap hak atas merek barang dagangannya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mewajibkan merek tersebut harus didaftarkan. Dengan terdaftarnya merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Merek, barulah pemegangmerek akan diakui atas kepemilikan merek produk dagangannya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Merek Indonesia, yakni, *first to file principle*, bukan *first come, first out principle*.

¹⁷ Fuady, Munir (2012). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 203-204

Berdasarkan prinsip tersebut, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek tersebut harus melakukan pendaftaran atas merek yang bersangkutan.¹⁸

Pemilik merek adalah pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran merek. Mereka bisa sebagai :

- a. Orang (*person*) atau Perseorangan;
- b. Badan Hukum (*recht person*);
- c. Beberapa Orang atau Badan Hukum (pemilikan bersama atau merek kolektif).

3. Pendaftaran dan Pembatalan Merek Terdaftar

A. Syarat, Prosedur dan Akibat Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 tentang Merek 2001 sedangkan pelaksanaan pendaftaran merek diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, dan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 s.d Pasal 10 UUM 2001. Agar merek dapat didaftarkan, pemilik merek harus memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek sebagai berikut ini:¹⁹

¹⁸ Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin. 2004. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 85.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 132-133.

- 1) Tanda yang mempunyai daya pembeda (*capable of distinguishing*). Tanda yang tidak mempunyai daya pembeda karena terlalu sederhana, seperti sepotong garis, sebuah titik atau karena terlalu rumit, seperti lukisan benang kusut, tidak dapat dijadikan merek.
- 2) Tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum (*morality and public order*). Lukisan atau perkataan yang melanggar kesopanan, menyinggung rasa keagamaan atau melanggar ketertiban yang hidup dalam masyarakat, seperti lukisan porno, kata vagina tidak dapat dijadikan merek.
- 3) Bukan milik umum (*not becoming public property*). Lukisan jempol yang dikenal umum sebagai pujian, sudah menjadi milik umum, sehingga tidak dapat dijadikan merek.
- 4) Bukan keterangan mengenai barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran. Lukisan nanas untuk sirup yang mengandung rasa nanas, lukisan susu untuk minuman susu tidak dapat dijadikan merek.
- 5) Tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan milik orang lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang atau jasa

yang sejenis yang termasuk dalam 1 (satu) kelas, barang atau jasa yang tidak sejenis.

- 6) Bukan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing atau symbol atau emblem dari negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 7) Bukan peniruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 8) Bukan merupakan atau menyerupai ciptaan orang lain yang dilindungi hak cipta, kecuali atas persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta tersebut.

Permohonan pendaftaran merek diajukan secara tertulis kepada Ditjen HKI. Surat permohonan pendaftaran merek tersebut harus diajukan dalam bahasa Indonesia kepada Ditjen HKI dengan dilengkapi :²⁰

- 1) Surat pernyataan merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

²⁰ Muhammad Djumhana, *op.cit.*, hlm : 188.

- 2) Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan. Jika etiket merek itu ditulis dalam bahasa asing wajib disertai terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
- 3) Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum apabila pemilik merek adalah badan hukum.
 - 1) Surat kuasa apabila permintaan pendaftaran merek dikuasakan kepada orang lain.
 - 2) Pembayaran seluruh biaya dalam rangka permintaan pendaftaran merek yang sejenis, yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek (Direktorat Merek), yang telah ditandatangani oleh pemilik merek atau kuasanya.

Suatu merek dapat menjadi merek terdaftar harus melalui prosedur pendaftaran merek yang ada dan harus didaftarkan dengan memenuhi syarat-syarat pendaftaran merek. Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk didaftar, kantor merek akan mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek.

Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 3 (bulan) hari yang dilakukan dengan menempatkannya dalam Berita Resmi Paten yang diterbitkan secara berkala, atau dengan menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat misalnya internet.²¹

Selama jangka waktu pengumuman tersebut, setiap orang atau badan hukum dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada kantor merek atas permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. Keberatan tersebut dapat diajukan apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Pasal 6 UUM 2001 tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak.

Setelah berakhirnya masa pengumuman dan permintaan pendaftaran merek tersebut telah disetujui, maka kantor merek :

- 1) Mendaftar merek tersebut dalam Daftar Umum Merek.
- 2) Memberitahukan pendaftaran merek tersebut kepada orang atau badanhukum atau kuasanya yang mengajukan permintaan pendaftaran merek.
- 3) Memberikan sertifikat merek.
- 4) Mengumumkan pendaftaran tersebut dalam Berita Resmi Merek.

²¹ Simatupang, Richard Burton (2007). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 112.

Pendaftaran merek dapat dimintakan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa secara bersamaan. Prosedur demikian ini memberikan kemudahan kepada pemilik merek dan pemeriksa merek karena administrasi dan penanganan pemeriksaannya lebih sederhana, dan pula tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap orang atau jasa yang berada pada jenis yang bersangkutan. Merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat bagi pemilik merek memperoleh hak atas merek. Pemilik merek diberi hak eksklusif oleh negara untuk menggunakan mereknya dalam dunia perdagangan. Oleh karena itu pemilik merek harus konsekuen dengan merek yang telah terdaftar tersebut. Konsekuensinya pemilik merek harus tetap menggunakan mereknya untuk berdagang dengan tetap memproduksi objek sesuai dengan kelasnya sebagaimana dalam pendaftaran merek.²²

Apabila pemilik merek pasif, tidak melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan merek yang telah terdaftar, maka akibatnya merek tidak mendapat perlindungan hukum untuk masa yang akan datang. Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu :

²² Gatot Supramono, 2008, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*. Pekanbaru : Rineka Cipta, hlm. 42.

- 1) Pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek.
- 2) Ditjen HKI melakukan penghapusan pendaftaran merek.

Mengenai pemilik merek tidak dapat memperpanjang masa perlindungan merek adalah sudah sangat logis karena mereknya saja tidak digunakan dalam perdagangan, tidak ada gunanya pemilik merek diberi kesempatan untuk memperpanjang masa perlindungan mereknya. Merek terdaftar yang tidak digunakan oleh pemiliknya sudah tepat apabila pendaftaran mereknya dihapuskan. Merek yang tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut akan dihapuskan dari pendaftarannya. Pemiliknya saja sudah tidak lagi menggunakannya dan untuk apa harus tetap dilindungi oleh hukum. Dengan dilakukan penghapusan pendaftaran merek oleh Ditjen HKI dapat mencegah perbuatan pelanggaran merek oleh pihak lain yang sengaja memanfaatkan keadaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.

B. Syarat, Prosedur dan Akibat Pembatalan Merek

Pembatalan pendaftaran merek terdaftar dapat dilakukan oleh pemilik merek dengan mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UUM 2001. Pemilik merek tersebut juga dapat dilakukan oleh pemilik merek terkenal

walaupun tidak terdaftar, hal itu berdasarkan Pasal 76 Ayat (2) UUM 2001.

Gugatan dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan atau ketertiban umum.

Putusan Pengadilan Niaga yang memutuskan gugatan pembatalan hanya dapat diajukan Kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai hukum tetap. Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.

Selain alasan pembatalan tersebut, terhadap merek kolektif terdaftar dapat pula dimohonkan pembatalannya kepada Pengadilan Niaga apabila penggunaan merek kolektif tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa pada ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan pembaharuan belaka dari ketentuan Pasal 5 Undang-undang Merek tahun 1961, bahkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Merek 1961 lebih jelas dan terperinci serta penerapannya telah pula “diukir” sedemikian rupa oleh yurisprudensi kita. Namun demikian dalam Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut terdapat elemen tambahan berupa : Nama orang terkenal, foto, merek dan nama badan hukum merek orang lain yang sudah terkenal, dan ciptaan orang lain yang dilindungi oleh hak cipta tanpa persetujuan dari yang berhak, permintaan pendaftaran merek akan ditolak. Jika ternyata sudah sempat diterima permohonannya maka itu akan menjadi alasan untuk pembatalannya.

4. Perlindungan Terhadap Merek dan Jangka Waktu Perlindungan

Merek Terdaftar

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk

mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Pasal 28 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek berbunyi :

“Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang.”

Bunyi Pasal tersebut berarti bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya.

Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU Merek”) telah dicabut keberlakuannya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU MIG”). Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.

Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud di atas diajukan secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Dan Setelah berakhirnya jangka waktu perlindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Tujuan pengaturan batas waktu perlindungan merek terdaftar selama 10 tahun dan dapat diperpanjang adalah untuk memastikan merek yang didaftarkan benar-benar digunakan pada barang/jasa dan barang/jasa tersebut masih diproduksi dan/atau diperdagangkan. Sebaliknya, UU MIG tidak akan memberikan perlindungan hukum terhadap merek-merek yang sifatnya hanya untuk didaftarkan saja tanpa pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi dan/atau perdagangan.²³

Karena itulah, UU MIG menetapkan sejumlah persyaratan agar permohonan perpanjangan merek terdaftar dapat disetujui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (“Ditjen KI”). Menurut Pasal 36 UU MIG, permohonan perpanjangan disetujui apabila :

²³ Abi Jam'an Kurnia, Hukumonline 2019 , “Jangka Waktu Hak Merek dan Syarat Perpanjangannya”, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jangka-waktu-hak-merek-dan-syarat-perpanjangannya-lt4d176198f0e99> .Pada tanggal 19 Maret 2022. Pukul 00.17

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat merek tersebut.
- b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka Ditjen HKI akan menolak permohonan perpanjangan merek terdaftar.

C. Tinjauan Umum Tentang Logo

1. Pengertian Logo

Identitas suatu perusahaan merupakan cerminan dari visi, misi suatu perusahaan yang divisualisasikan dalam bentuk logo perusahaan. Logo merupakan suatu hal yang nyata sebagai pencerminan hal-hal yang bersifat non visual dari suatu perusahaan, seperti budaya perilaku, sikap, kepribadian yang dituangkan dalam bentuk visual.²⁴

Logo adalah presentasi, sosok atau penampilan visual yang senantiasa dikaitkan dengan organisasi tertentu sebagai bentuk identitas dan bagian identitas perusahaan. Sebagai identitas perusahaan, logo ibarat bagian tubuh yang mampu mengutarakan isi hati produk atau perusahaan. Dari sisi pemasaran, logo mempunyai fungsi pembeda produk dengan produk yang lainnya. Setidaknya logo perusahaan harus memiliki karakter tertentu, menyangkut : *original*

²⁴ Suwardikun, w, didit. *Merubah citra melalui perubahan logo*. Bandung: ITB Library. 2000.

dan distinctive, legible, simple, memorable, easy associated with the company, dan easily adaptable for all graphic media yang mudah di aplikasikan ke berbagai media, untuk menghindari kesulitan dalam penerapan.²⁵

2. Tujuan dan Fungsi Logo

- a. Sebagai ciri khas dan identitas agar mudah dikenal oleh publik.
- b. Sebagai penunjuk karakter perusahaan di mata publik.
- c. Menginformasikan jenis usaha untuk membangun image.
- d. Merefleksikan semangat dan cita-cita perusahaan.
- e. Menumbuhkan kebanggaan di antara anggota perusahaan.

Sedangkan fungsi logo yaitu :

- a. Fungsi identifikasi: khalayak dapat mengidentifikasi perusahaan tersebut bergerak di bidang apa dan barang serta jasa apa yang dihasilkan.
- b. Fungsi pembeda: logo dapat membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, produk yang satu dengan produk yang lain Fungsi komunikasi: logo berperan sebagai pemberi informasi (jika berupa rambu-rambu), dan dapat juga menjadi pemberi tahu keaslian sebuah produk.
- c. Merupakan aset yang berharga, jika produk tersebut lebih dikenal di negara-negara lain maka suatu perusahaan/merek akan dihargai dengan cara waralaba.

²⁵ Adi Kusrianto. *Pengantar Desain Komunikasi Visual*. Yogyakarta: Andi, 2007.

- d. Mempunyai kekuatan hukum. Logo yang telah diregistrasi dapat dijadikan jaminan kualitas produk yang dilindungi undang-undang.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik atau Pemegang Merek atau Logo

Perlindungan dan penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.²⁶ Hak Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang diakui di Indonesia dan sudah selayaknya harus dilindungi bagi setiap orang pemegang haknya yang telah terdaftar secara sah. Perlindungan hukum harus diberikan kepada pemegang Hak Merek yang telah didaftarkan guna menjamin terciptanya tanggungjawab Negara menjaga tiap warga negaranya. Pada dasarnya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek ialah bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Para ahli tidak ada kesamaan pandangan tentang hal yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli yang memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan lainnya. Roscou Poun mengemukakan bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan manusia (*law as tool of*

²⁶ Sari, Elsi Kartka dan Advendi Simangunsong (2007). *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 113.

social engineering). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Atas uraian tujuan hukum tersebut juga menggambarkan adanya perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar setelah melewati proses permohonan pendaftaran hak merek, mulai dari permohonan, pemeriksaan, pengumuman, sampai pada penerimaan sertifikat hak merek sehingga hak atas merek seseorang tersebut tertuang dalam Daftar Umum Merek merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Oleh karenanya untuk mengakomodir terciptanya tujuan hukum yang dimaksud dalam perlindungan hak atas merek, pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya wujud tujuan dari perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terdaftar dapat dilihat dari uraian Jeremy Bentham dalam memahami tujuan hukum. Jeremy Bentham dengan teori utilitasnya, berpendapat bahwa hukum bertujuan semata-mata hal yang berfaedah bagi orang banyak. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Teori ini menempatkan bahwa tujuan hukum ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya. Apabila disintesis (padukan) kedelapan pandangan di atas, dengan begitu tujuan hukum adalah :

1. Perlindungan kepentingan masyarakat.

2. Mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.
3. Mencapai keadilan bagi masyarakat.
4. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.²⁷

Atas dasar itu untuk mencapai tujuan hukum di atas, hukum harus menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekadar keadilan prosedural, hukum harus berkompeten dan juga adil, dengan demikian hukum mampu mengenali keinginan masyarakat/publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Jika dikaitkan dengan perlindungan hak atas merek maka tujuan hukum itu bahkan meliputi kepentingan baik untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat (pembeli barang yang bermerek) dan kepentingan dari pemegang hak merek terdaftar secara sah, hal itu juga berkaitan dengan sifat dari hak kekayaan intelektual merek yang bersifat eksklusif dan mutlak.

Hak kekayaan intelektual (terkhusus Hak Merek) bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. HKI lahir dari hak alamiah yang secara nyata ada sejak manusia lahir sehingga HKI merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia (*human rights*) dan pengaruh hukum kodrat John Locke ini mempengaruhi hukum Perancis yang melahirkan

²⁷ *Ibid.* Is, Muhammad Sadi, hlm. 179.

doktrin hak moral yaitu hak pribadi yang dimiliki oleh seseorang pencipta ataupun penemu untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya ataupun temuannya dan untuk mendapatkan pengormatan atau penghargaan atas karya tersebut.

Perlindungan atas HKI (termasuk hak merek) merupakan alat pembangunan ekonomi. Sebuah Negara yang sistem perlindungan HKI berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonominya akan baik pula. Dikaji dari berbagai teori diatas, memungkinkan sistem HKI yang baik akan menjadi alat pembangunan ekonomi suatu negara. Sistem HKI yang baik itu harus di topang oleh beberapa hal diantaranya adalah :

1. Pemberian Kemandirian kepada Kantor HKI agar secara mandiri dan profesional mengelola keuangan dan kebijakan HKInya.
2. Penegakan Hukum di bidang HKI, dinegara berkembang harus dimulai dari proses edukasi akan pentingnya HKI itu sendiri. Baru setelah edukasi tentang HKI berjalan penegakan hukum di bidang HKI akan berjalan pula.
3. Sadar dan Faham HKI harus di terapkan di tingkat Universitas, Perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga penelitian.²⁸

Tujuan dari perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar ialah menjamin terciptanya tujuan hukum yang ada di Indonesia diantaranya untuk melindungi kepentingan Negara, masyarakat dan secara

²⁸ Dan Allatify. "HAKI (Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Industri)". <http://hamdeensuite.blogspot.com/2013/04/haki-hak-kekayaan-intelektual-dan-hak.html> , diakses tanggal 19 Maret 2022, pukul 18:52 WIB.

individu pemegang hak merek terdaftar, selanjutnya untuk mengatur dan menciptakan tata tertib kegiatan perdagangan yang berkaitan dengan hak merek, untuk mencapai keadilan bagi masyarakat dan pemegang hak merek, dan mengakomodir hak dan kewajiban dari pemegang hak atas merek terdaftar. Perlindungan hak merek dilakukan melalui Pendaftaran Merek. Perlindungan hak merek dimaksudkan ataupun bertujuan untuk melindungi pemilikan atas merek, investasi dan *goodwill* (nama baik) dalam suatu merek, dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan menyangkut asal usul suatu barang atau jasa.

Tujuan dari pendaftaran hak merek ada pula fungsi dari pendaftaran hak merek. Namun sebelum itu harus diketahui terlebih dahulu fungsi dari adanya hak merek tersebut. Menurut Endang Purwaningsih, suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya, menurut beliau suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk yang satu dengan produk perusahaan lain.
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberikan jaminan kualitas akan produk tersebut.

3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar.
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.
5. Fungsi merek dapat dilihat dari sudut produsen, pedagang dan konsumen. Dari segi produsen merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas, kemudian pemakaiannya, dari pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran, dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli.²⁹

Jadi merek memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal ini tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada produsen. Selanjutnya merek juga berfungsi sebagai sarana promosi atau reklame bagi produsen atau pedagang atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa

²⁹ Purwaningsih, Endang. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 96.

bersangkutan. Merek adalah symbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya dan juga mempertahankan pasaran tersebut.³⁰

Kegunaan dari merek itu sendiri, perlu diketahui pula fungsi dari proses pendaftaran merek itu sendiri sehingga akhirnya pemegang merek terdaftar yang sah mendapatkan sertifikat hak merek miliknya dan didaftarkan di Daftar Umum Merek. Berdasarkan dari berbagai uraian di atas, termasuk dari telaah tujuan dari pendaftaran merek itu, juga dikaitkan dengan prinsip itikad baik yang melekat dalam Undang- Undang Merek, oleh karenanya di dapati fungsi dari pendaftaran merek ialah sebagai berikut :

1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan.
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya.
3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.

³⁰ Suyud Margono, 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung: CV. Nuansa Aulia. Cet. 1. hlm. 20-21.

E. Kedudukan Hukum Yang Diberikan Pemerintah Terhadap Pemilik atau Pemegang Merek atau Logo

Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terdaftar, tentu tidak terlepas dari pembahasan tentang kedudukan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada para pemegang hak merek yang beritikad dalam proses pendaftaran merek. Kedudukan hukum itu dapat terlihat dari hak-hak yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak merek yang telah terpenuhi syarat syarat sehingga terdaftar dan diberikan oleh pemerintah sertifikat pemegang hak merek yang sah.

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas. Sejarah merekam dari masyarakat kuno menunjukkan bahwa orang-orang mengakui hak untuk menguasai tanah dan barang, dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan mereka dalam kekayaan.

Seiring dengan perubahan teknologi, konsepsi ini mengalami pergeseran. Sistem hukum meletakkan kekayaan dalam tiga kategori, yaitu pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *intangible things*; kedua, kekayaan dalam pengertian riil, seperti tanah dan bangunan, dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.

Konsep inilah yang dicoba dipergunakan sebagai dasar pemikiran dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Sebagaimana diuraikan

sebelumnya bahwa kekayaan intelektual membutuhkan olah pikir dan kreatifitas si pencipta, penemu atau sang kreator. Oleh karena itu pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik dan aturan hukum yang berlaku.³¹

Kedudukan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak merek terdaftar dapat dilihat dari regulasi peraturan perundang-undangan terkait yang telah dibentuk oleh Pemerintah bersama dengan pembuat undang-undang, dalam hal ini baik dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Seseorang mempunyai kedudukan pemegang hak atas merek, apabila merek yang didaftarkannya telah terdaftar sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Merek mengungkapkan hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Terkait kedudukan hukum pemegang merek juga dapat dilihat dari Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek mengungkapkan “Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Oleh karenanya pemegang hak atas merek mempunyai kuasa atas merek yang dipegangnya, termasuk memberikan lisensi kepada pihak lain.

³¹ Khaerul H Tanjung. “Teori Hukum & Praktek Hukum (Ekspresi Terhadap Pemahaman Hukum dan Masyarakat)”. <http://khaerulhtanjung.blogspot.com/2007/09/filosofi-hakkekayaan-intelektual.html> , diakses tanggal 19 Desember 2021, pukul 21:17 WIB.

Sebagaimana lisensi itu dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Merek yaitu “Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk rnenggunakan Merek terdaftar”.

Melalui uraian itu dapat kita lihat bahwasannya pemegang hak merek diberikan keleluasaan untuk mempergunakan merek yang dipegangnya dan terdaftar. Termasuk untuk mempergunakannya sendiri (dalam melakukan perdagangan/bisnis) maupun memberikan hak izinya kepada pihak lain dengan maksud mendapat royalty. Hal itu berlaku jika sudah ada pengakuan atas hak kekayaan intelektual dari merek yang dimaksud oleh pemerintah. Oleh karenanya teori pengakuan hak kekayaan intelektual (*reward theory*) berlaku disini.

Reward theory (Teori Pengakuan HAKI) mendalilkan bahwa apabila individu-individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan merangsang individu-individu lain untuk berkreasi. Dengan kata lain, hak kekayaan intelektual merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan tingkat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.³²

³² Haerul H Tanjung, *loc.cit.*

Mieke Komar dan Ahmad M. Ramli mengemukakan beberapa alasan mengapa HKI perlu dilindungi, bahwa hak yang diberikan kepada seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau inventor dibidang teknologi baru yang mengandung dan pengakuan atas keberhasilan umat manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya.

Merupakan konsekuensi hukum untuk diberikannya suatu perlindungan hukum bagi penemu atau pencipta dan kepada mereka yang melakukan kreatifitas dengan mengerahkan segala kemampuan intelektual tersebut seharusnya diberikan suatu hal eksklusif untuk mengeksploitasi HKI tersebut sebagai imbalan atau jerih payahnya itu.³³

Hak kekayaan intelektual baru dikatakan ada secara hukum apabila telah ada pengayoman atau perlindungan hukum dari negara terhadap suatu karya intelektual. Dengan hak yang di dapat dari negara itu, tumbuhlah eksklusivitas atau kepemilikan sehingga si pemilik dapat melarang pihak lain menggunakan hak tersebut tanpa izin. Adanya perlindungan untuk hak kekayaan intelektual dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman.

Sebaliknya, dengan perlindungan hukum juga pemilik hak dimintai untuk mengungkapkan jenis, atau produk, dan cara kerja atau proses, serta manfaat dari kekayaan itu. Pemegang hak kekayaan intelektual terdaftar (hak atas merek) dapat secara aman mengungkapkan karena adanya

³³ Romadhoni Feby Indriani. *“Perlindungan Hukum Hak Cipta Batik Khas Daerah Cirebon Dalam Upaya Menjadikan Batik Sebagai Produk Unggulan Pendapatan Asli Daerah”*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. 2016, hlm. 19-20.

jaminan perlindungan hukum, juga masyarakat dapat ikut menikmati dan menggunakannya atas dasar izin dan mengembangkannya lebih lanjut.

Kedudukan hukum yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemegang hak merek terdaftar juga berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku di dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sistem perlindungan dalam HKI di Indonesia terbagi menjadi dua sistem yaitu :

1. Sistem Perlindungan Konstitutif, yaitu suatu pendaftaran merupakan suatu keharusan. Hak atas suatu ciptaan atau temuan ada setelah adanya suatu pendaftaran. Dalam sistem ini, menimbulkan kepastian hukum.
2. Sistem Perlindungan Deklaratif, yaitu bahwa suatu penemuan atau ciptaan pendaftarannya bukan merupakan suatu keharusan sehingga didaftarkan atau tidak tetap, mendapatkan perlindungan asal bisa membuktikan bahwa dialah sebagai penemu atau pencipta pertama. Dalam sistem ini hanya menimbulkan dugaan hukum.³⁴

Perlindungan hukum hak kekayaan pribadi telah menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan kapitalisme dan ekonomi pasar bebas.

Kedudukan hukum pemegang hak merek yang diberikan oleh Pemerintah erat kaitannya dengan hak-hak yang dapat diperoleh dari

³⁴ *Ibid.* hlm. 17.

pemegang hak merek yang sah secara hukum. Dalam literatur berbahasa Inggris kerap kali dikemukakan bahwa hak berdasarkan hukum (*legal right*) dibedakan dari hak yang timbul dari norma lain. Menurut Paton, hak berdasarkan hukum biasanya diartikan sebagai hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Hal senada dikemukakan oleh Sarah Worthington yang menyatakan bahwa *legal right* sering dilawankan dengan *moral right*.³⁵

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak orisinal dan hak derivatif.³⁶ Hak orisinal terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu hak hidup, hak atas kebebasan dan hak milik. Ketiga hak orisinal itu melahirkan hak derivatif. Hak derivative ini merupakan bentukan hukum, yaitu melalui Undang-Undang, dipraktikkan dalam hukum kebiasaan, dan dituangkan di dalam perjanjian.³⁷ Dibentuknya hak derivatif disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat. Oleh sebab karena penjelasan itu bahwasannya hak merupakan hal yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, maka untuk mendapatkan hak tersebut sebelumnya seseorang harus mempunyai kedudukan hukum secara sah berdasarkan syarat dan aturan terkait.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 141.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 158.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 162.